UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

FACULTAD DE DERECHO

Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho

"LA COMPETENCIA DESLEAL EN LA MARCA NOTORIA, A LA LUZ DEL NUEVO RÉGIMEN DE PROPIEDAD INTELECTUAL PREVISTO EN LA LEY N° 7475 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1994"

(ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL Y DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE 1980 AL 2002)

Jonathan Ruiz Campos

San José, Costa Rica

Octubre del 2002

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE DERECHO
AREA DE INVESTIGACIÓN

San José, 10 de octubre del 2002.

Dr.
Rafael González Ballar
Decano, FACULTAD DE DERECHO

Hago de su conocimiento que el Trabajo Final de Graduación del estudiante:

JONATHAN RUIZ CAMPOS

Titulado: ***"LA COMPETENCIA DESLEAL EN LA MARCA NOTORIA A LA LUZ DEL NUEVO RÉGIMEN DE PROPIEDAD INTELECTUAL PREVISTO EN LA LEY # 7475 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1994 (ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL Y DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE 1980 AL 2002."*** fue aprobado por el Comité Asesor, a efecto de que el mismo sea sometido a discusión final. Por su parte, el suscrito ha revisado los requisitos de forma y orientación exigidos por esta Área y lo apruebo en el mismo sentido.

Asimismo le hago saber que el Tribunal Examinador queda integrado por los siguientes profesores:

Presidente: DR. LUIS GUILLERMNO HERRERA CASTRO
Secretario: MSC. HENRY CAMPOS VARGAS
Informante: DR. JUAN MARCOS RIVERA SÁNCHEZ
Miembro: MSC. IVAN SALAS LEITÓN
Miembro: DR. OVELIO RODRÍGUEZ LEÓN

La fecha y hora para la PRESENTACION PUBLICA de este trabajo se fijó para el día martes 29 de octubre del 2002, a las 18:00 horas.

Atentamente,

DR. DANIEL GADEA NIETO
DIRECTOR

San José, 10 de setiembre del 2002.

Señor
DR. DANIEL GADEA NIETO
Director
Área de Investigación
Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica
Presente

Estimado Profesor:

Quien suscribe, le saluda de la manera más atenta, y a la vez comunico lo siguiente.

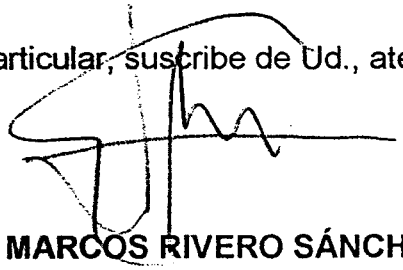
En mi condición de Director, he revisado el Trabajo Final de Graduación para optar al Título de Licenciado en Derecho del Egresado, señor **JONATHAN RUIZ CAMPOS,** cédula de identidad número 1-838-605, y del carné de la Universidad de Costa Rica 903228, titulado ***"LA COMPETENCIA DESLEAL EN LA MARCA NOTORIA, A LA LUZ DEL NUEVO RÉGIMEN DE PROPIEDAD INTELECTUAL PREVISTO EN LA LEY N° 7475 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1994 (ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL Y DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, DE 1980 AL 2002)"***, el cual, por cumplir con los requisitos de fondo y forma, le imparto mi aprobación para ser sometido a la presentación pública.-

El desarrollo realizado es un buen trabajo, actualizado, y constituye un aporte al estudio del impacto que para el ordenamiento jurídico costarricense representa el nuevo régimen de propiedad intelectual previsto en la Ley 7472, y sus posteriores desdoblamientos, pues su contenido es proteico, dándole relevancia a los cambios que en la legislación patria, en dicho campo, se han implementado a partir del año 2000, sin olvidar las regulaciones anteriores a dicha variación.- Su énfasis radica en el estudio de la competencia desleal, y la marca notoria, a través del desarrollo doctrinario que los ampara, lo cual, constantemente es cotejado con la jurisprudencia y las resoluciones administrativas nacionales atinentes, comprendidas entre el año de 1980 al 2002, para con base en ello,

constatar la concordancia - o no – entre la teoría y la práctica de los operadores de derecho con respecto al tema tratado, aplicado a la realidad costarricense.-

A lo largo de la investigación se han verificado el cumplimiento de los objetivos generales y específicos planteados, así como de las hipótesis propuestas, concluyendo, que los esfuerzos realizados en Costa Rica, por actualizar la normativa que regula materia de Propiedad Intelectual y de Competencia Desleal, inserto en ellos la marca notoria, son válidos.-

Sin otro, particular, suscribe de Ud., atentamente,



DR. JUAN MARCOS RIVERO SÁNCHEZ.-

ABOGADOS Y NOTARIOS

Heredia, 3 de Octubre del 2002

Señor Director

Doctor Daniel Gadea Nieto

Area de Investigación

Facultad de Derecho

Universidad de Costa Rica

S.D.

Estimado Señor:

De conformidad con los requisitos establecidos por el Área de Investigación de la Facultad de Derecho, he procedido a la revisión de la Tesis presentada por el estudiante JONATHAN RUIZ CAMPOS, carné 903228, titulada: LA COMPETENCIA DESLEAL EN LA MARCA NOTORIA, A LA LUZ DEL NUEVO REGIMEN DE PROPIEDAD INTELECTUAL PREVISTO EN LA LEY 7475 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1994, (ANALISIS JURISPRUDENCIAL Y DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE 1980 AL 2002), para optar por el grado de Licenciado en Derecho.

En mi calidad de LECTOR le comunico que la APRUEBO por la forma y contenido.

Atentamente

Dr. Ovelio Rodríguez León

Profesor

DEDICATORIA

A Dios y a la Virgen María

A mis Padres, en especial, a Mami, por su Amor.

A la Memoria del Lic. José Eugenio Acuña Solano, Q.d.D.G., quien creyó.

Al Lic. José Enrique Sequeira Segura, por la confianza, e inculcarme el Valor de La Toga.

Al Lic. José Daniel Hidalgo Murillo, por la Vocación y el Consejo.

A Doña Marielos Madrigal y Doña Cecilia Quirós, por su apoyo.

Al Lic. Alberto Esquivel Meléndez, y a la Licda. Jackeline Monge Salazar, por su amistad.

Al Bufete J. E. Sequeira y Asociados.

A mis Hermanos, por ser.

A mi sobrino Anthony, por mostrarme la grandeza de la vida.

A toda la familia, que siempre, de una u otra manera, me alentaron y sostuvieron:

A mis Abuelos Q.d.D.G: Don Hector, por el surco de trabajo, honestidad, y rigurosidad, que hoy día es herencia. A Doña Elvira, por su afecto. A Casimiro y Dorila, Guanacastecos de cepa.

A Tío Julio, por el trabajo y su ejemplo de audacia.

A Tía Norma, por ser amparo.

A Tío Manuel, por su alegría

A Tía Xenia, por sus dulces.

A Tía Gladys y Wilfrido, por su atención, desde siempre.

A Tía Yami, por su fuste.

A Tía Bery, por sus preocupaciones.

A Tía Ina, por sus chineos.

A Tío Exodomiro, por su discreción.

A la Memoria de Don José Joaquín Alfaro Güell.

A Doña Agnes Avendaño Cavallini, por su cariño, aprecio, y refugio en tiempos de lucha.

A Doña Ligia María Mora Esquivel, por su desprendimiento.

Al antiguo Bufete José Eugenio Acuña y Asociados, por haber sido escuela en el arte del Derecho para éste neófito.

A los Abogados(as), amigos(as) y compañeros(as) del Consorcio Jurídico Internacional, por su apoyo.

A todos(as) los(as) Incondicionables Amigos(as), que son, están, y en ausencia de cita, se reconocen, por nunca haberme dejado - cesar -.

A " Pin ", por su guía y ayuda.

AGRADECIMIENTO

A mi hermano, Gustavo Adolfo Ruíz Campos, por todo el soporte informático.

Al Bufete J. E. Sequeira y Asociados, por todas las bondades.

A los Profesores del Tribunal Examinador:

Dr. Juan Marcos Rivero Sánchez, por su Disposición.

Dr. Luis Guillermo Herrera Castro, por su Atención.

Dr. Ovelio Rodríguez León, por su caballerosidad.

Msc. Henry Campos Vargas, por su Deferencia.

Msc. Iván Salas Leitón, por sus Comentarios.

A mis compañeros del Curso de Derechos de Autor de la Facultad: Juan Carlos Cersosimo D' Agostino, Daniel Pérez Umaña, y Oscar Trejos Monge, por su invaluable colaboración y aporte.

Al Dr. Daniel Gadea Nieto, por su apoyo.

A Chico, por todos los materiales.

A Leda, por su comprensión.

A Sandra Ramírez Umaña, por su valiosa cooperación en el levantado del texto.

A Tavo Céspedes, por su Amistad y Colaboración.

A la Obra de Dios.

Epígrafos

"Ex níhilo níhil ... "

(De la nada, nada se saca.- Aforismo tomado de un verso persa)

¡ Inter medium Montium Pertransibunt Aquae !

(¡ Entre las Montañas Pasará el Agua ¡)

RESUMEN DEL TRABAJO DE FINAL DE GRADUACION

FICHA BIBLIOGRÁFICA:

RUIZ CAMPOS, Jonathan. **"LA COMPETENCIA DESLEAL EN LA MARCA NOTORIA, A LA LUZ DEL NUEVO RÉGIMEN DE PROPIEDAD INTELECTUAL PREVISTO EN LA LEY N° 7475 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1994 (ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL Y DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, DE 1980 AL 2002)"**. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 2002.

DIRECTOR: Dr. Juan Marcos Rivero Sánchez.

LISTA DE PALABRAS CLAVES: Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial, Competencia, Competencia Desleal, Marca, Marca Notoria, Jurisprudencia, Resoluciones Administrativas, Derecho del Consumidor, Consumidor, Proyectos de Ley, Ronda de Uruguay, Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.-

RESUMEN DEL TRABAJO:

A raíz de un artículo publicado en el periódico La Nación, titulado "CARRERA POR PROPIEDAD INTELECTUAL", elaborado por los periodistas Giannina Segnini y Ronald Matute, se informa acerca del compromiso adquirido en 1994 con la Organización Mundial del Comercio (OMC), que obligó al país a la adopción, a más tardar el 31 de diciembre de 1999, de una serie de medidas para garantizar mayor protección a todas las ideas o invenciones de nacionales y/o foráneos.-

En general, nuestra legislación apenas está "actualizándose", en la regulación de la propiedad intelectual, lo cual incidirá en la materia de competencia desleal, y en tutela de a los intereses de los consumidores, resultado de la dinámica mundial generada por el fenómeno de la "globalización"-

En cuanto a la problemática de la marca, y en concreto de LA MARCA NOTORIA, éste tema ha sido discutido en doctrina, tanto por su naturaleza jurídica como por su tratamiento en la legislación costarricense y a nivel centroamericano.

Sin embargo, la cuestión surge por la confusión entre los distintos signos de comercio y su leve diferencia entre unos y otros, y para el caso de la Marcas Notorias, del abuso en el derecho, en el sentido, de que vía el indebido

"apropiamiento" de una marca de Alto Renombre, un tercero, distinto del titular, se aprovecha de la fama de aquella para así potenciar su hacienda, causando así perjuicio, no sólo al legítimo dueño, sino también a los consumidores, en tanto éstos corren, o sufren, un daño en sus intereses, al ser engañados, falseándose así la libre concurrencia en el mercado vía actos incorrectos.

El desarrollo realizado es un buen trabajo, actualizado, y constituye un aporte al estudio del impacto que para el ordenamiento jurídico costarricense representa el nuevo régimen de propiedad intelectual previsto en la Ley N° 7475, y sus posteriores desdoblamientos, pues su contenido es proteico, dándole relevancia a los cambios que en la legislación patria, en dicho campo, se han implementado a partir del año 2000, sin olvidar las regulaciones anteriores a dicha variación.- Su énfasis radica en el estudio de la competencia desleal, y la marca notoria, a través del desarrollo doctrinario que los ampara, lo cual, constantemente es cotejado con la jurisprudencia y las resoluciones administrativas nacionales atinentes, comprendidas entre el año de 1980 al 2002, para con base en ello, constatar la concordancia - o no – entre la teoría y la práctica de los operadores de derecho con respecto al tema tratado, aplicado a la realidad costarricense.-

A lo largo de la investigación se han verificado el cumplimiento de los objetivos generales y específicos planteados, así como de las hipótesis propuestas, concluyendo, que los esfuerzos realizados en Costa Rica, por

actualizar la normativa que regula materia de Propiedad Intelectual y de Competencia Desleal, inserto en ellos la marca notoria, son válidos.-

TABLA DE ABREVIATURAS

Gatt: siglas en ingles de "General Agreement on Tariffs and Trade" (en castellano: Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio)

Trip's: siglas en inglés, que en castellano significa Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.

Ejem.: ejemplo.

P. ej.: por ejemplo.

Etc.: etcétera.

Art.: artículo.

Arts.: artículos.

Inc.: inciso.

Incs.: incisos.

LPCDEC: Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor

OMC: Organización Mundial del Comercio.

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

ADPIC: Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.

CNC: Comisión Nacional del Consumidor.

LGAP: Ley General de la Administración Pública.

INTRODUCCIÓN

A raíz de un artículo publicado en el periódico La Nación, titulado "CARRERA POR PROPIEDAD INTELECTUAL", elaborado por los periodistas Giannina Segnini y Ronald Matute, se informa acerca del compromiso adquirido en 1994 con la Organización Mundial del Comercio (OMC), que obligó al país a la adopción, a más tardar el 31 de diciembre de 1999, de una serie de medidas para garantizar mayor protección a todas las ideas o invenciones de nacionales y/o foráneos.-

La meta era dictaminar, antes de octubre de 1999, tres tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), sobre derechos de autor, interpretación y ejecución de fonogramas, y de obtenciones vegetales.

También se pretendía tramitar un proyecto relacionado con marcas comerciales y otro sobre secretos en ese campo, y en el de la industria.[1]

Al respecto, en diferentes publicaciones del diario oficial LA GACETA, aparecieron los proyectos de ley relacionados con el compromiso adquirido en

---

[1] SEGNINI (Giannina), y MATUTE (Rónald), "Carrera por la Propiedad Intelectual", La Nación, sin fecha

1994 (Ley N° 7475 del 20 de diciembre de 1994 Acta Final en que se incorpora los Resultados de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales).-

Los proyectos publicados fueron los número:

13640, Ley de Protección a Obtenciones Vegetales. La Gaceta N° 154 del 10/8/1999.-

13690, Ley de Reforma Integral de la Ley de Semillas (Ley N° 6289 del 10/1/1979). La Gaceta N° 185 del 23/9/1999.

13641, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. La Gaceta N° 155 del 11/8/1999.- Hoy día Ley de la República N° 7978, de 22 de diciembre de 1999, publicada en la Gaceta N° 22 del 1 de febrero del 2000.

13642, Ley de Procedimiento de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. La Gaceta N° 155 del 11/8/1999. Hoy día Ley de la República Ley N° 8039 de 5 de octubre del 2000, Publicado en La Gaceta N° 206 del 27 de octubre del 2000.

---

visible, 1999.

13643, Reforma a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos (Ley 6683 14/10/1982), Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales, y Modelos de Utilidad (Ley 6867 del 25/4/1983), Código Procesal Civil) Ley 7130 del 30/11/1989), y Ley de Biodiversidad (Ley 7788 del 30/4/1998). La Gaceta N° 155 del 11/8/1999

13644, Ley de Información no Divulgada (Secretos Comerciales e Industriales). La Gaceta N° 155 del 11/8/1999. Hoy día Ley de la República N° 7975 de 22 de diciembre de 1999, publicado en La Gaceta N° 12 de 18 de enero de 2000.

13612, Ley de Reformas Varias a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales, y Modelos de Utilidad (Ley 6867 del 25/4/1983). La Gaceta, N° 139 del 19/7/1999.

Ahora bien, con la promulgación de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor nuestro Derecho Comercial sufrió variantes de trascendencia.

Las nuevas formas de producción y la relación empresarial con el consumidor han hecho que situaciones sociales y comerciales que estaban fuera o eran reguladas en forma ambigua por el ordenamiento jurídico, sean llenadas o

complementadas por la citada ley.

Ya no sólo es necesario la proposición de medidas y reglas antimonopólicas en las cuales se reduce la intervención estatal, sino que es oportuno y obligatorio crear normas que vengan a proteger y educar al consumidor.

Esta ley pretende establecer una protección al consumidor a través del mecanismo de la libre competencia.

En la era "neoliberal" y/o "posmoderna" es necesario este tipo de protección al consumidor, quien se encuentra en situación desventajosa frente a los agentes económicos, tanto nacionales como extranjeros, que con su actividad pretenden lograr un aprovechamiento máximo de aquel.

Parte de la idea es obtener precios justos a través del equilibrio entre oferta y demanda.

Por tal razón es que la Ley # 7472 crea dos Comisiones, que funcionan como tribunales administrativos: la Comisión Nacional para Promover la Competencia, y la Comisión Nacional de Defensa Efectiva del Consumidor.-

Con la presente ley, y la creación de la Comisión para Promover la Competencia, se pretende alentar el comercio, combatiendo los monopolios, al estimular la participación del mayor número de agentes económicos, con el teórico beneficio para el consumidor, al tener frente sí, una variada gama de productos de diversa calidad y precio.

Tal promoción de la competencia se intenta lograr, luchando contra la existencia de monopolios y de algunas prácticas monopolísticas.

Se procura que la competencia llevada a cabo por los agentes económicos sea leal, es decir, no basada en prácticas engañosas y/o deshonestas; sancionando aquel acto en contra de la libre competencia que genere un aprovechamiento ilícito o desleal de las ventajas competitivas de cada una de las partes relacionadas.

No está demás acotar que, en general, nuestra legislación apenas está "actualizándose", en la regulación de la propiedad intelectual, lo cual incidirá en la materia de competencia desleal, y en tutela de a los intereses de los consumidores, resultado de la dinámica mundial generada por el fenómeno de la "globalización"-

En cuanto a la problemática de la marca, y en concreto de LA MARCA

NOTORIA, éste tema ha sido discutido en doctrina, tanto por su naturaleza jurídica como por su tratamiento en la legislación costarricense y a nivel Centroamericano.

Sin embargo, la cuestión surge por la confusión entre los distintos signos de comercio y su leve diferencia entre unos y otros, y para el caso de la Marcas Notorias, del abuso en el derecho, en el sentido, de que vía el indebido "apropiamiento" de una marca de Alto Renombre, un tercero, distinto del titular, se aprovecha de la fama de aquella para así potenciar su hacienda, causando así perjuicio, no sólo al legítimo dueño, sino también a los consumidores, en tanto éstos corren, o sufren, un daño en sus intereses, al ser engañados, falseándose así la libre concurrencia en el mercado vía actos incorrectos.

Los signos distintivos existentes en Costa Rica y en Centroamérica tienen como función primordial proteger tanto al dueño de la empresa como a terceros interesados que pueden ser perfectamente consumidores y/o posibles adquirentes de la empresa comercial.

Esto le brinda seguridad jurídica a los mismos, principio que rige el ejercicio pleno del Derecho y que se encuentra materializado en el principio de publicidad registral.

El nombre comercial, las señales de propaganda, y la marca (también la

Marca Notoria), forma parte de la Propiedad Industrial que surge como una necesidad y complemento de la libertad de comercio, necesaria para el desarrollo de la sociedad - la clase comercial y/o empresarial costarricense –. Pero esto no sucede únicamente en nuestro país sino – también - a nivel Centroamericano; prueba de eso es el Convenio Centroamericano para la protección de la propiedad industrial (ratificado por Ley N°4543 de 18 de marzo de 1970, y derogado mediante Protocolo al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial , Decreto N° 7982 de 14 de enero del 2000. No obstante, de conformidad con el artículo transitorio de ésta norma, el presente convenio seguirá aplicándose en Costa Rica hasta tanto no se adopte legislación nacional en la materia. La Gaceta N° 22 del 2 de febrero del 2000, la cual ya está vigor, entre otros, ver Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N° 7978 del 6 de enero del 2002, publicada en La Gaceta N° 22 del 1° febrero del 2002), donde se regula exhaustivamente los distintos signos distintivos del comerciante y de la empresa comercial.

A nivel registral existe una amplia protección ya que se vigila cuidadosamente que no haya nombres parecidos unos con otros y señales de propaganda que violen la normativa perjudicando de ésta forma la esperada protección que se quiere concretar. Claro, eso sí, que ésta protección se "ampliado" con la tramitación y aprobación de proyectos de ley antes citados.-

Así las cosas, y llegados a éste punto, y teniendo presente lo dicho anteriormente, pretendo desarrollar los elementales lineamientos doctrinales en materia de competencia desleal, y la marca; concretamente lo relacionado con la Marca Notoria, y a partir de esa base conceptual, insertarse en el análisis de la Jurisprudencia judicial y de las resoluciones administrativas del año de 1980 al 2002, la cual se tendrá un énfasis en el Título Cuarto de la Segunda Parte de la Investigación, sin olvidar que se citará a lo largo de la exposición de los fundamentales desarrollos doctrinarios a tratar.-

OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

El tema antes consignado es innovador, con amplias posibilidades de llevarse a cabo, pretendiendo ser aporte para la comprensión un tema de palpitante actualidad, que exige la interpretación de institutos – útiles -, para el desarrollo de una sociedad que procura adecuarse a las exigencias de la globalización, sin perder de vista, el respeto a los derechos de las personas.-

El periodo a investigar en la jurisprudencia se amplió.- Primeramente había propuesto de 1980 al 2000, sin embargo, resultado de la revisión de material, concluí que era conveniente ampliarlo hasta el primer semestre del 2002, ya que, como la mayoría de proyectos ley, algunos de ellos ya Ley de la República, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta a partir del segundo semestre de 1999,

siendo que ya para enero del año 2000, y en adelante, empezaron regir como Ley al ser aprobados por la Asamblea Legislativa, pues el compromiso adquirido en la LEY # 7475 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1994, ACTA FINAL QUE INCORPORA LOS RESULTADOS DE LA RONDA DE URUGUAY DE NEGOCIACIONES COMERCIALES MULTILATERALES, Y CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC), era que, a más tardar el 31 de diciembre de 1999, Costa Rica tenía que haber incorporado a su sistema legal las reformas propuestas en la Ronda de Uruguay.-

Por la anterior razón, se amplía el periodo, puesto que, con seguridad, puede afirmarse, que la jurisprudencia judicial, así como las rescluciones de la Comisión Nacional para Promover de la Competencia, y Comisión Nacional de Defensa Efectiva del Consumidor, para 1998, no podían resolver sino únicamente con la legislación vigente, con pocos cambios; contrario a lo que podría suceder a partir del segundo semestre de 1999, en que la Asamblea Legislativa empieza a aprobar los proyectos de ley que reforman ostensiblemente el Régimen de Propiedad Intelectual, y por ende las normas que protegen ésta materia, la cual incide directamente en el campo de la competencia desleal, según la delimitación que aquí se ha hecho, sea en cuanto al nombre comercial, la señal de propaganda y la marca.-

OBJETIVOS

Normalmente, un trabajo por objetivos es fundamentalmente bibliográfico.- Los objetivos son la meta propuesta a realizar.-

OBJETIVOS GENERALES:

- Sistematizar conocimientos dispersos en la materia relacionada con la competencia desleal, fundamentalmente, en la Jurisprudencia Judicial así como la dictada por la Comisión Nacional para Promover de la Competencia, y de la Comisión Nacional de Defensa Efectiva del Consumidor.-

- Presentar de manera coherente y apropiada un nuevo enfoque de la competencia desleal, con respecto a la Marca Notoria, a la luz de la proteica ley 7475 del 20 de diciembre del 1994.-. -

- Comprender un tema de actualidad, que exige la interpretación de institutos - útiles - para el desarrollo de una sociedad que procura adecuarse a las exigencias de la globalización, sin perder de vista, el respeto a los derechos de las personas-

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Desarrollar los fundamentales lineamientos doctrinales de la competencia desleal, de la marca, y de la Marca Notoria.-

- Analizar la competencia desleal, con énfasis en la marca y la Marca Notoria, ya que por su representatividad pueden ilustrar la situación costarricense en éstos campos.-

- Encontrar criterios reiterados, contradictorios, corrientes, principios de derecho, reconocimiento de costumbres, errores, en la Jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales, y en las resoluciones de la Comisión Nacional para Promover de la Competencia, y de la Comisión Nacional de Defensa Efectiva del Consumidor.-

- Concluir el estado de la tutela de los diferentes intereses y derechos en juego, en los casos de competencia desleal con respecto a la marca notoria, y la eventual implicación de los cambios legislativos en esa materia.-

HIPÓTESIS:

Los resultados logrados a través de experiencias y las reflexiones racionales, pueden ser organizados, generalizados, y analizados para explicar hechos. A éstas posibles explicaciones se las denomina hipótesis.

Las hipótesis provisionales, sin perjuicio de ser ampliadas, restringidas, y/o modificadas, conforme se desarrolle la investigación del presente Proyecto de Trabajo Final de Graduación, son:

- Costa Rica tiene que adecuarse al fenómeno de la globalización económica, sino quiere exponerse a ser excluida de éste, y/o sufrir sanciones a nivel internacional, y/o disminuir su competitividad.-

- Las reformas al Régimen de la Propiedad Intelectual, a raíz de la Ley número 7475 del 20 de diciembre de 1994 "Acta Final que incorpora los Resultados de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, y con la Organización Mundial del Comercio", son resultado del fenómeno de la globalización.-

- Las reformas al Régimen de la Propiedad Intelectual, a raíz de la Ley número 7475 del 20 de diciembre de 1994 "Acta Final que incorpora los Resultados de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, y con la Organización Mundial del Comercio", amplía los ámbitos de protección, por parte del ordenamiento jurídico costarricense, en materia de competencia desleal, en todos los campos relacionados con la Propiedad Intelectual, y dentro de ésta, La Propiedad Industrial, donde se ubica la marca y la Marca Notoria,

como ejes de referencia.-

- La producción de la jurisprudencia nacional dictada por el Poder Judicial entre 1980 al primer semestre del 2002, y de las resoluciones de la Comisión Nacional para Promover la Competencia, de la Comisión de Defensa Efectiva del Consumidor, en materia de competencia desleal, la marca, y la marca notoria, probablemente variará en tanto y cuanto, se hayan aprobado las nuevas leyes relacionadas al campo, a raíz de los compromisos adquiridos por el país a través de la Ley número 7475 del 20 de diciembre de 1994 "Acta Final que incorpora los Resultados de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, y con la Organización Mundial del Comercio".-

- Es posible constatar la existencia de al menos dos discursos contrapuestos, y hasta antagónicos, en el tema por tratar, a saber, el discurso teórico y el jurisprudencial, lo cual plantea la interrogante de la obsolencia de los "sistemas judiciales" y/o administrativos involucrados, y/o de las leyes que regulan la materia de la competencia desleal, y la Propiedad Intelectual, y dentro de ésta, La Propiedad Industrial, donde se ubica la marca y la Marca Notoria.-

METODOLOGÍA

El principal método de razonamiento a utilizar, será, al decir Luis Recaséns

Siches, el de la *lógica de lo razonable*[2], es decir, que los contenidos jurídicos no pertenecen al pensamiento regido por la lógica de tipo matemático, de lo racional, sino a otro campo de pensamiento que está regido por otro tipo de lógica, *la lógica de lo humano*.-

Continua Recaséns Siches diciendo que el jurista debe servirse de la lógica tradicional cuando trate de sacar consecuencias de la identidad de dos situaciones: tendrá entonces necesariamente que regirse por el principio de identidad y no-contradicción. Tiene que emplear, asimismo la lógica tradicional cuando haya que proceder a la mesura material o a la cuantificación de realidades físicas o de expresiones de tipo matemático.-

En el campo del Derecho se parte de Juicios estimativos, los cuales se fundan en diversos valores de rango diferente, referidos a hechos concretos en la vida humana. Y, así, resulta, que el uso ilimitado de la lógica en el campo de la interpretación y de la aplicación de los contenidos jurídicos está condicionado esencialmente por puntos de vista y por jerarquías de carácter estimativo.

Son esos puntos de vista y jerarquías de carácter estimativo las directrices

---

[2] RECASENS SICHES (Luis), Tratado General de Filosofía del Derecho, México, Editorial Porrúa S. A., Primera Edición, 1959, pp. 660 a 665.- HABA MULLER (Enrique Pedro), Elementos Básicos de Axiología, textos destinados a la Cátedra de Filosofía del Derecho, San Pedro de Montes Oca, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, segundo semestre de 1999, pp. 176-178,

básicas según las cuales se desarrolla la lógica de lo humano o de lo *razonable*.-

Como nos encontramos en Derecho, es decir, "ciencia" social, se harán razonamientos de tipo sociológico y estimativo (tópicos[3]) , para aclarar el criterio válido.- Y, para alcanzar esos juicios y/o opiniones válidas, se echará mano de los métodos fundamentales del pensamiento, sea del razonamiento deductivo, del inductivo, del método axiomático (con sus principios de identidad, de no-contradicción, y del tercero excluido, todos ellos, mientras el discurso lo tolere); así como de la metodología semiótica, sobre todo, cuando se trate de la verificabilidad de las afirmaciones.- De la lógica matemática cuando de cuantificaciones se trate.- Del método histórico, cuando se tenga que dar seguimiento a hechos y las posibles interpretaciones de éstos- De la exegética, cuando halla que extraer el mayor contenido de una norma- Del método literal, cuando no quede otro modo que ciñerse a la palabras tal y como se indican para no variar su significado.-

---

185-186.

[3] BAYLOS CORROZA (Hermenegildo), Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas S.A., Madrid, 1978, pp. 315-317.- HABA MULLER (Enrique Pedro), Derecho y Valoraciones, textos destinados a la Cátedra de Filosofía del Derecho, San Pedro de Montes Oca, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, primer semestre de 1999, p. 236.- HABA MULLER (Enrique Pedro), Elementos Básicos de Axiología, textos destinados a la Cátedra de Filosofía del Derecho, San Pedro de Montes Oca, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, segundo semestre de 1999, pp. 176-178, 185-186.- En cuanto a comunicación especializada en función de determinar si algo es derecho o no, RIVERO SÁNCHEZ (Juan Marcos), (¿Muchas?) nueces..., ¡ poco ruido ! Reflexiones sobre el estado actual del discurso jurídico-penal costarricense, San José, Editorial Jurídica Continental, 2002, pp. 40-60.

Es menester ahora presentar el trabajo de investigación con un resumen de su contenido, el cual, en lo fundamental, está dividido en dos partes.-

La primera parte trata el derecho de la Propiedad Industrial, y se divide en dos títulos, uno referido a la propiedad industrial, segmentado en cuatro capítulos, que desarrollan, a saber, consideraciones generales, el contenido del derecho de la propiedad industrial, los principios rectores de ésta, y los signos distintivos empresariales.-

El título segundo cobija el Derecho Marcario, extendiéndose en dos capítulos, uno acerca de la teoría general del derecho marcario, y el otro sobre uno de los ejes principales de la investigación, La Marca Notoria.-

La más amplia es la a Segunda Parte que expone La Competencia Desleal, y se divide en cuatro títulos.-

El título primero enarbola la teoría general de la competencia desleal, estructurándose en tres capítulos, donde cada uno toca: comentarios a la competencia desleal, las definiciones de competencia desleal, los modelos de regulación de la competencia desleal (en donde se hace mención del consumidor y del derecho del consumidor).-

El análisis de jurídico legal de la competencia desleal es el título segundo, fraccionado en seis capítulos, referidos al análisis jurídico de la competencia desleal, los principios de ésta, los actos desleales, las características de éstos; la competencia desleal en el bloque de legalidad costarricense (que desarrolla el tratamiento de la competencia desleal a nivel constitucional, de convenios internacionales, y la ley, referido, entre otros al Código de Comercio, el Código Penal, la Ley de Promoción de la Competencia y de la Defensa Efectiva del Consumidor); y un excurso de política criminal con respecto a los delitos económicos (a propósito de la competencia desleal).-

El contenido del tercer título muestra las reformas al régimen de propiedad intelectual a raíz del compromiso adquirido a través de la Ley N° 7475 del 20 de diciembre de 1994 (Acta final que incorpora los resultados de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, y con la Organización Mundial del Comercio), compuesto por dos capítulos, a saber, uno sobre las modificaciones al régimen de propiedad intelectual a raíz del compromiso adquirido a través de la Ley N° 7475 del 20 de diciembre de 1994, y otro sobre la revisión de los proyectos de ley resultado del compromiso adquirido a través de la Ley N° 7475 del 20 de diciembre de 1994 (entre los que se encuentra lo que hoy día es la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, que en sus arts. 44 y 45 positiviza el instituto de la marca notoria).-

A la revisión y análisis de jurisprudencia y resoluciones administrativas relacionadas con la marca notoria de 1980 al 2002, con mención a la competencia desleal, se inserta el Título Cuarto (final) de la segunda parte del trabajo investigativo. De cinco capítulos es su composición, cada uno atinente a: la revisión y análisis de jurisprudencia durante la vigencia del Convenio Centroamericano Para la Protección de la Propiedad Industrial, otro al estudio de jurisprudencia y resoluciones fundamentadas en la normativa posterior a la vigencia del Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial, el siguiente a la protección de la marca notoria dentro del ámbito administrativo (Registro Público de la Propiedad Industrial – Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera) periodo de 1995 al 2000; el capítulo cuarto se abocará al estudio de resoluciones de la Comisión Nacional del Consumidor sobre la Protección de Marcas Notorias; por último, se desarrollará la jurisprudencia fundamentada en la normativa posterior al 1° de febrero del 2000, fecha de entrada en vigencia de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 22 de diciembre de 1999.-

Las conclusiones cierran el contenido investigativo.-

Humildemente someto al criterio del lector la labor por iniciar a continuación.-

¡ Alea jacta est ... !

PRIMERA PARTE

EL DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El derecho de Propiedad Industrial es el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar los derechos correspondientes a la actividad industrial o comercial de una persona y asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial.

Consiste en la reglamentación jurídica del juego de la competencia entre productores. Si se considera que la concurrencia es la ley fundamental de economía, es necesario fijarle barreras que delimiten su curso y constituyan posiciones que no se puedan remover. Esas posiciones son los derechos de propiedad industrial que, a su vez, establecen prerrogativas en provecho de un establecimiento industrial, de servicios o comercial, que aseguran a su titular o a frente a todo el mundo, exclusividad de la reproducción de una creación nueva o

de un signo distintivo.

Las creaciones nuevas son las patentes de invención, los modelos de utilidad y los dibujos o diseños industriales.

Los signos de distintivos son las marcas, los nombres comerciales, la señal de propaganda, las reseñas y las denominaciones de origen.

TÍTULO PRIMERO

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Propiedad Industrial es un conjunto de bienes más o menos heterogéneos, cuya característica común consiste en ser el objeto sobre el cual recae el derecho sobre un bien inmaterial relacionado con la actividad industrial o comercial de un empresario.

CAPÍTULO I

CONSIDERACIONES GENERALES.

Éste capítulo tratará acerca de una rama del Derecho que ha generado grandes controversias entre los doctrinarios, ya que no se ha llegado a establecer un criterio claro y unitario sobre aspectos como contenido, denominación naturaleza, etc.

Algunos autores se inclinan por considerar al Derecho Industrial, o Derecho de la Propiedad Industrial, como una disciplina autónoma, sin embargo, la opinión predominante es la opuesta; que se trata de una rama del Derecho Mercantil.[1]

También se ha producido polémica sobre el contenido del Derecho de la Propiedad Industrial. En la doctrina italiana, por ejemplo, ROTONDI considera que el concepto central de esta disciplina es el de la "azienda", alrededor del cual gira todo lo relativo a marcas, patentes, etc.; mientras que FRANCESCHELLI considera que el pivote central del Derecho de la Propiedad industrial es el concepto de concurrencia o competencia.[2]

Esta última posición, que consideramos la más acertada, es la que han acogido autores como BROSETA PONT[3], MARIO GIRÓN[4] y MANTILLA MOLINA[5], y ordenamientos jurídicos como el Estatuto de la Propiedad Industrial (España) y el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad

---

[1] GARRIGÜES (Joaquín). Curso de Derecho Mercantil, Imprenta Aguirre, Madrid, 1976, p. 36. KOZOLCHYK (Boris), TORREALBA TORUÑO (Octavio). Los Distintivos del Comerciante y su Protección Jurídica, Revista de Ciencias Jurídicas, San José, N° 15., Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, junio de 1970, p.113.

[2] Citados por VARGAS PERALTA, (Enrique). La protección jurídica del nombre comercial en el Derecho Español. Revista del Colegio de Abogados. No. 14. 1967. San José. p.37.

[3] BROSETA PONT, (Manuel), Manual de Derecho Mercantil, Madrid, Tecnos, 1974, p. 120.

[4] Citado por KOZOLCHYK y TORREALBA. op. cit. p. 113.

[5] Cfr. MANTILLA MOLINA, (Roberto), Derecho Mercantil, Porrua, México, 14° ed., 1984, p. 106.

Industrial, ratificado por Costa Rica según ley No. 4543 del 18 de marzo de 1970. (Denunciado – derogado - por el ver Protocolo al Convenio Centroamericano Para La Protección De La Propiedad Industrial, Ley N° 7982), así como la nueva legislación nacional regulatoria de la propiedad intelectual y/o industrial aprobada a partir de enero del 2000, relacionada con las obligaciones suscritas por Costa Rica a raíz de a Ronda de Uruguay: Ley de la Promoción de la Competencia Desleal y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N° 7472, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, Ley de Marcas y Otros Signos Distintintivos, N° 7978, Ley de Información No Divulgada, N° 7975, entre otros.-

No obstante, como se dijo, otra parte de la doctrina le confiere autonomía a esta disciplina jurídica. Para exponer esta posición doctrinaria se utilizará como base la obra de CARRILLO BALLESTEROS, Jesús y otro. La Propiedad Industrial[6].

En la página 43 de la citada obra encontramos la siguiente definición del Derecho de la Propiedad Industrial; "es un conjunto normativo que como especie de la propiedad inmaterial hace parte del contenido del derecho industrial y regula,

---

[6] CARRILLO BALLESTEROS, (Jesús y MORALES CASAS, (Francisco), La Propiedad Industrial. Bogotá, Temis, 1973, p. 43 y ss.

en orden a la armónica racionalización y mejor utilización en favor de la comunidad, la actividad creadora del hombre".

Para llegar a esta definición, parten lo citados autores de una nueva perspectiva sobre la tradicional distribución del Derecho en Derecho Público y Derecho Privado según prevalezcan los intereses del Estado o de los particulares.

Exponen que este criterio diferenciador, muy apropiado para la época de la existencia del Estado-gendarme, ha sido superada por el paso del tiempo y los cambios en las relaciones Estado-particular.

Con el industrialismo se vio la necesidad de una cada vez mayor intervención del Estado en la actividad económica, con lo que se da la transmutación del Estado regulador, protector de garantías intelectuales y políticas, en el Estado "desarrollista", que "se ocupa en hacer reales las garantías de orden económico, estableciendo barreras a la explotación económica participando eficazmente en la dirección, programación y planificación de la economía de cada pueblo."[7]

Partiendo de la perspectiva anterior, llegan a la conclusión de que "El

---

[7] CARRILLO BALLESTEROS, y Otro. op. cit., p. 33.

derecho es uno, independiente desde su nacimiento del Estado mismo, quien se encarga de ejecutarlo, inclusive en su contra muchas veces, y no puede señalarse ni dividirse para su estudio por la fuente o persona que lo genera (que siempre es el Estado) o por la dueña de los intereses (caso en el cual podría ser el Estado o un particular). El derecho es por sí mismo y tiene su propia naturaleza."

> "Por las anteriores afirmaciones, decimos que el derecho es según su propia esencia, según su contenido y según el objeto que pretende. En esta forma, el derecho es político o es económico."[8]

Por cuanto, a modo de crítica, puede decirse que son los postulados de la política los que imponen la división del ordenamiento jurídico, consideran los citados autores que es el concepto jurídico de "orden público" el que permite determinar dónde debe recaer el acento al momento de distribuir las disciplinas ; jurídicas, a la vez que debe tomarse en cuenta la óptica con que cada disciplina ve al individuo: "debe notarse, fundamentalmente, que dentro de la división propuesta, el derecho político toma al hombre como una 'unidad', a la cual se le otorgan prerrogativas propias y particulares en tanto que, respecto de la segunda parte, el derecho económico lo toma como un ente que funciona en un grupo social, dentro del cual desarrolla su vida de relación y de producción de riqueza,

---

[8] CARRILLO BALLESTEROS, y Otro. op. cit. p.33.

de bienes o de servicios." [9]

De lo expuesto, especialmente del esquema distributivo de las disciplinas jurídicas, se deduce que estos doctrinarios le confieren autonomía al Derecho Industrial, lo que confirman en el siguiente párrafo: "Encuadrado el derecho industrial dentro del derecho económico y notoria como es su autonomía e independencia frente a otros cuerpos legales como es la ley comercial... [10]

CAPÍTULO II

CONTENIDO DEL DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Después de hacer una serie de disquisiciones sobre las posiciones doctrinarias, que tratan de identificar al Derecho Industrial con la misma Propiedad Industrial, CARRILLO Y MORALES llegan a la conclusión de que la propiedad industrial no es sino más parte del contenido del Derecho Industrial.

---

[9] CARRILLO BALLESTEROS, y Otro, op. cit., p- 35.

[10] CARRILLO BALLESTEROS, J y Otro, op. cit., p. 36. Subrayado no es del original.

Coincide en esta opinión ESTASEN al afirmar: "la propiedad industrial puede recaer sobre cosas materiales o inmateriales. Así puede recaer sobre el nombre del industrial, sobre el nombre del establecimiento industrial, sobre los nombres de los productos del industrial, sobre los derechos a explotar la parroquia o clientela, sobre artefactos, sobre el local que ocupa el industrial, sobre las marcas, distintivos, emblemas o etiquetas o demás señales para determinar los productos, sobre los dibujos y formas de los objetos elaborados y sobre los objetos mismos y el derecho de explotación mercantil."[11]

SECCIÓN I: DISTINCIÓN ENTRE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Aun cuando "La propiedad industrial, se ha dicho más tarde, no es más que una derivación de la propiedad intelectual..." [12] CARRILLO Y MORALES han llegado a establecer una clara distinción entre uno y otro tipo de propiedad inmaterial.

Consideran estos autores que el criterio de distinción es el objeto de cada

---

[11] ESTASEN, (Pedro). Instituciones de Derecho Mercantil. Imprenta de la Revista de Legislación, Madrid.1984. T. VI. p.102.

una de estas concepciones de la inteligencia: en las creaciones correspondientes a la propiedad intelectual, el autor se propone la comunicación de ideas, mediante elementos materiales que sólo son medios para este fin; mientras que las concepciones que constituyen el objeto de la propiedad industrial se materializan en la transformación de la materia como medio para la consecución de un beneficio económico.

Es nuestro criterio que, si bien el Derecho de la Propiedad Industrial nació como una parte del Derecho Comercial, en la actualidad debe reconocérsele autonomía, ya que tiene su propio contenido, sus relaciones independientes con las ciencias económicas y la necesaria autonomía científica, doctrinaria y, si fuera del caso, jurisprudencial.-

Es dentro de esta rama del Derecho Económico que estudia este tipo de propiedad inmaterial donde debemos ubicar el estudio de los Signos Distintivos del Comerciante, así como su protección jurídica.

En lo que interesa "Los Signos Distintivos, de los cuales forma parte, entre otros la Marca, han sido componentes de la materia en cuestión, ya se le califique a ella de derecho de la Propiedad Industrial o de Derecho Industrial, simplemente, por largo tiempo, no habiéndose dado en relación con ellos y menos

---

[12] ESTASEN (Pedro), op. cit. p. 101.

en cuanto a su ubicación dentro del Derecho, mayor discusión doctrinal." [13]

SECCIÓN II: LA PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO ELEMENTO DE LA NEGOCIACION MERCANTIL.

Como quedó establecido, el concepto central del Derecho de la Propiedad Industrial es el de la competencia. Esta se produce cuando diversos empresarios ejercen una actividad económica similar en el mismo marco geográfico.

La competencia es un fenómeno necesario e inevitable en la actividad comercial, e incluso es útil para determinar mayor calidad en los productos, o precios más razonables, entre otros aspectos; pero la competencia o concurrencia - ambos términos son válidos - no pueden darse en forma irrestricta, ya que de este modo surgirían conflictos insolubles, tales como el aniquilamiento de las empresas débiles por las empresas fuertes, los monopolios, la imposición de precios, etc.

"La competencia no puede existir sin freno; no puede constituir para un comerciante o un industrial un derecho absoluto, porque si este derecho

---

[13] VARGAS PERALTA (Enrique), op. cit., p. 39.

absoluto lo tuvieran cada uno de ellos, que por otra parte es igual para todos, surgirían conflictos insolubles. La libre competencia no puede ser un derecho ilimitado del empresario, porque esto representaría una perturbación en la vida económica y, además, se desconocerían derechos legítimos de otros empresario." [14]

Si, pues, la finalidad de la reglamentación de la propiedad industrial es la protección de la empresa en su actividad económica contra actos incorrectos de otras empresas; si el establecimiento comercial es la expresión material de la actividad empresarial; y si los signos distintivos del comerciante forman parte del objeto del Derecho de la Propiedad Industrial, debemos concluir que los signos distintivos son elementos de la negociación comercial.

" El reconocimiento por los poderes públicos de los derechos industriales y la protección privilegiada que conceden al inventor o al creador de la marca introducen un elemento de rareza que da a la propiedad industrial su carácter de bien económico."

" Bienes económicos, los derechos industriales tendrán un valor y

---

[14] DE SOLA CAÑIZARES. (Felipe), Tratado de Derecho Comercial Comparado. Montaner y Simón, S.A. Madrid. 1962, p.247-249.

podrán ser el objeto de cambios, serán cedidos o prestados y valuados. bienes durables o semidurables, susceptibles de constituir una fuente de renta, serán considerados como elementos del capital de la empresa o de la nación." [15]

La anterior conclusión es avalada por el artículo 478 del Código de Comercio vigente, ya citado, que claramente les confiere el carácter de "elementos integrantes de un establecimiento comercial" a las marcas de fábrica, a las patentes y a los demás derechos derivados de la propiedad industrial o artística.

---

[15] FRUIT, (Rene). Aspectos Económicos de la Propiedad Industrial. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial, # 8 Año IV, jul-dic1966, p.364. **Subrayado no es del original.**

CAPITULO III

PRINCIPIOS RECTORES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La función primaria y primordial de los signos distintivos del comerciante consiste en distinguir al comerciante, sus establecimientos y los productos de su actividad económica, diferenciándolos de sus competidores.

Pero mal podrían los signos distintivos llenar esta función si no se cumpliera, en su creación y uso, con ciertos requisitos mínimos que las legislaciones positivas recogen y la doctrina ha agrupado en cuatro principios rectores[16] y que son el principio de novedad, de veracidad, de accesoriedad, y de especialidad, los cuales infra serán desarrollados.-

SECCIÓN I: PRINCIPIO DE NOVEDAD

Implica este principio que el signo distintivo deberá ser diferente de

[16] No existe absoluto consenso en cuanto al numero de estos principios, ya que algunos autores sólo reconocen dos (DE SOLA) y otros sólo tres (GARRIGUES): pero creemos que, para efectos de claridad, debe acogerse la posición de BROSETA PONT.-

cualquier otro signo que esté siendo usado por otra empresa competidora.

El signo creado y usado debe ser nuevo, diferente de todos los demás en uso, ya que de lo contrario en vez de cumplir su función distintiva sería causa de confusión.

Este principio ha sido acogido por nuestra legislación en el artículo 244 del Código de Comercio y en los artículos 10 inciso p); 49 incisos b) y e); 58 y 64 del Convenio Centroamericano (Denunciado – derogado – por el Protocolo al Convenio Centroamericano Para La Protección De La Propiedad Industrial, Ley N° 7982), y la nueva Ley de Marcas y Otros Signos Distintintivos, N° 7978, arts. 2, 7, y 8.

Nuestra jurisprudencia se ha pronunciado reiteradamente en defensa de este principio. Por ejemplo: "Entre la marca inscrita ERALDIN y aquella cuyo registro se solicita ERALDOR existe una marcada similitud gráfica y fonética a tal punto que las hace fácilmente confundibles si ambas marcas no se tienen simultáneamente a la vista, ya que el simple cambio de la terminación "din" en la que ahora se analiza en lugar de 'dor" de la ya inscrita no convierte la marca en novedosa pues ambas conservan como distintivo el término ERALD." [17]

---

[17] Tribunal Superior Contencioso Administrativo, No. 6089 de las 15:50 hrs. del 14 de abril de 1983. En igual sentido la sentencia No. 7364 de las 11:05 hrs. De 28 de agosto de 1984 del mismo Tribunal. Igualmente

SECCIÓN II: PRINCIPIO DE VERACIDAD

El empresario, una vez creada su clientela, pugna por defenderla de sus competidores. Para ello se vale de aquellos medios que la ley le permite: fabricar y ofrecer productos de mejor calidad que los otros empresarios; precios más bajos; mejor servicio; instalaciones más adecuadas al giro de su negocio, etc.

Pero es imprescindible que no sólo su clientela sino todo aquel que deba relacionarse con el comerciante en función de su actividad económica pueda distinguir de forma indubitable a éste de sus competidores, y ésta es la función de los signos distintivos (ver arts. 3, 7, y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978).

"Los signos distintivos sirven, pues, fundamentalmente a través de esta función diferenciadora, para recoger y consolidar la clientela obtenida en el ejercicio de una actividad explotada por medio de una empresa. interés que siente tanto el empresario, así como los consumidores, quienes también están interesados en evitar las confusiones que puedan serles perjudiciales." .[18] (ver art.

---

la sentencia No. 7283 del mismo Tribunal Superior Contencioso Administrativo. de las 15:50 hrs. del 24 de julio de 1984 y la N° 7354 del mismo Tribunal Superior Contencioso Administrativo, la. de las 10:15 hrs. del 28 de setiembre de 1984.

[18] BROSETA PONT. op. cit. p. 120. Igualmente DE SOLA CAÑIZARES, F. op. cit. p. 248.

7 inc. j, y art. 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978).

Especialmente en defensa de este interés de la clientela, y en general dé los terceros que se relacionan con el comerciante, se ha proclamado el principio de veracidad, en cuya virtud el signo distintivo debe carecer de cualquier indicación que pueda inducir a engaño a los clientes o a los clientes o a los terceros (ver art. 7 inc. j, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978).

Nuestro ordenamiento jurídico ha acogido y positivizado el principio en mención en los artículos 246 a 248 del Código de Comercio y en los artículos 10 incisos h), p) y q) y 62 inciso g) , en relación con los artículos 58 y 64, todos del Convenio Centroamericano (Denunciado – derogado – por el Protocolo al Convenio Centroamericano Para La Protección De La Propiedad Industrial, Ley N° 7982), y en los arts. 7 y 8 de la nueva Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978.

En nuestra jurisprudencia existe gran cantidad de fallos en este sentido, por lo que nos limitaremos a transcribir dos;

"Si en la especie existía previamente registrada la marca NIAPON para designar productos medicinales y se pretende inscribir NOVAPON, destinada a proteger productos para destruir malas hierbas y animales

dañinos, tal gestión se declara sin lugar por la similitud marcadamente fonética que existe entre ambos términos, la que las hace fácilmente confundibles al oído del público desprevenido que no tenga a la vista ambas marcas, para pronunciarlas en forma correcta conforme a su escritura y así en contra del cual se trata, sin quesea valedero el argumento del recurrente de que los sitios de expendio son distintos de uno y otro producto porque el consumidor de ambos bien podría confundirlos a la hora de usarlos con resultados fatales para su salud." [19]

Como podemos ver, en esta resolución los señores Jueces Superiores lo que tratan de proteger no es el interés del comerciante sino, enfáticamente, la salud del público consumidor. También prevalece la defensa de los intereses de los consumidores en el siguiente fallo:

"Según el derecho marcario, una marca difiere suficientemente de otra, cuando ninguna confusión es posible para quienes ponen en su examen una atención común y ordinaria y no difiere suficientemente, cuando puede haber confusión para aquellos compradores que no tengan ambas marcas ante sus ojos; por ello, solicitadla la marca PONY para proteger, entre

---

[19] TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Resolución No. 7354 de las 10:15 hrs. del 28 de setiembre de 1984. Procedimiento Administrativo para inscripción de marca de fábrica de C.A.A.C.

otros productos, calzado, se presta a confusión con el nombre comercial ya inscrito ZAPATOS TONY por la innegable similitud gráfica u fonética que veda el Registro." [20]

SECCIÓN III: PRINCIPIO DE ACCESORIEDAD

El signo distintivo adquiere existencia e importancia jurídica en tanto y en cuanto cumpla su cometido: proteger al comerciante y sus productos mediante esa función diferenciadora a que tanto nos hemos referido.

Por ende, la protección que el Derecho le otorgue a los signos distintivos constituye un modo indirecto de proteger a la empresa.

Si además, hemos determinado que los signos distintivos son elementos del establecimiento mercantil, es lógico concluir que aquellos signos son accesorios de la empresa.

Consecuencia lógica de esta conclusión es que los signos distintivos, como

---

[20] SALA PRIMERA DE LA CORTE, Resolución No. 31 de las 14:50 hrs. del 12 de junio de 1984. Diligencias de inscripción de marca de fábrica de P. I. I.

accesorios que son de la empresa, correrán la misma suerte jurídica que ésta.

Este principio ha sido incorporado en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 478 del Código de Comercio, ya comentado, el cual en lo que interesa dispone: "La venta de un establecimiento comercial o industrial comprende todos sus elementos..."(subrayado nuestro); y en los artículos 28 29, 54, 63 y 64 del Convenio Centroamericano (derogado – por el Protocolo al Convenio Centroamericano Para La Protección De La Propiedad Industrial, Ley N° 7982), y arts. 25 a 43 de la nueva Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978.

SECCIÓN IV: PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

Si se permitiera la creación y uso de un signo distintivo de una manera general, se coartaría la libertad del ejercicio de la actividad económica, ya que un comerciante podría oponerse al uso de ese signo aún en la comercialización de productos o servicios totalmente disímiles de los de su giro comercial.

Por lo anterior se ha generalizado el principio de la especialidad, que dice que los signos distintivos confieren a su titular la exclusividad de uso, pero sólo en relación al género de comercio que se ejerce (caso del nombre comercial) o a la

clase de producto designado (tratándose de la marca). [21]

Consecuencia del principio de especialidad es el concepto de Clases, muy utilizado en el Derecho de Marcas.

Nuestro ordenamiento jurídico ha incorporado el principió de especialidad en los artículos 10 inciso p); 23; 53 y 59 del Convenio Centroamericano (Denunciado – derogado – por el Protocolo al Convenio Centroamericano Para La Protección De La Propiedad Industrial, Ley N° 7982), y ahora por el artículo 25 de la Ley de Marcas N° 7978.-.

Nuestros Tribunales han sido muy claros al resolver diferendos en los que deba aplicarse el principio de especialidad. Ejemplo de ello es la sentencia de la que transcribo el siguiente extracto:

> "Si el nombre que se pretende inscribir, "SATEC", lo es para distinguir un negocio dedicado a la importación y venta de materiales para instalaciones eléctricas, alarmas de todo tipo, centrales telefónicas, teléfonos, intercomunicadores y materiales para la instalación de los mismos, equipos de radiocomunicación y de control de tránsito, e

---

[21] Cfr. BROSETA PONT, op. cit. p. 120.

instrumentos musicales y accesorios para vehículos automotores; y el de la opositora "SETEC" si bien tiene una gran semejanza gráfica y fonética con aquel, lo que protege es un negocio dedicado a .agencia y representaciones de casas extranjeras, en la especie, la oposición planteada por "SETEC" se declara sin lugar, a la clase de producto designado (tratándose de la marca). [22]

CAPITULO IV

LOS SIGNOS DISTINTIVOS EMPRESARIALES

El comerciante, en el ejercicio de sus actividades profesionales, trata de conquistar y mantener una clientela, de la que percibirá las ganancias económicas que constituirán su medio de vida.

Para lograr este propósito es indispensable que el comerciante y/o empresario individualice su empresa, sus establecimientos y sus productos, con el fin de que los mismos puedan ser distinguidos de los de sus competidores. Para

---

[22] Cfr. BROSETA PONT op. cit. p. 120. Igualmente DE SOLA CAÑIZARES, F., op. cit., p. 248.

este fin, el uso y el Derecho han creado los signos distintivos, profusamente utilizados entre los comerciantes, y de los cuales podemos citar: el nombre comercial, la marca, el emblema, las patentes de invención, etc.

SECCIÓN I: NATUALEZA JURÍDICA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Tanto la doctrina como el Derecho Positivo coinciden en que los signos distintivos del comerciante son el objeto del Derecho Industrial, o Derecho de la Propiedad Industrial.

Representativo de la posición asumida por la doctrina en punto al tema que nos ocupa es el párrafo en que nuestros tratadistas KOZOLCHYK Y TORREALBA dicen: "Estos distintivos, al igual que las patentes que amparan el derecho a producir y distribuir determinados bienes en forma monopolística, constituyen el objeto de una rama del derecho mercantil denominada "derecho industrial" o "derecho de la propiedad industrial", en la cual se estudian tanto los procesos de adquisición de los distintivos y patentes como su protección"[23].

---

[23] KOZOLCHYK (Boris) y TORREALBA (Octavio), Los distintivos del comerciante y su protección jurídica. Revista de Ciencias Jurídicas San José, No. 15, Escuela de Derecho, Universidad de Costa Rica, Junio de 1970, p.113. Igualmente MANTILLA MOLINA (Roberto J. Derecho Mercantil, Porrúa, México, XIV Edición, 1974; DE SOLA CAÑIZARES (Felipe), Tratado de Derecho Comercial Comparado. Montaner y Simón, S.A. Madrid, 1962, tomo II; BROSETA PONT (Manuel), Manual de Derecho Mercantil., Madrid, Tecnos, 1974. MADRIÑAN DE LA TORRE (Ramón), Principios de Derecho

Igual posición asume nuestro ordenamiento jurídico positivo, al regular todo lo concerniente a los signos distintivos del comerciante (marcas, patentes de invención el nombre comercial, rótulo o enseña, etc.) en el DEROGADO Convenio Centroamericano Para La Protección De La Propiedad Industrial (ver Protocolo al Convenio Centroamericano Para La Protección De La Propiedad Industrial, Ley N° 7982), Y LA REPREPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL (ver Ley de la Promoción de la Competencia Desleal y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N° 7472), así como toda la nueva legislación aplicable al régimen de la Propiedad Intelectual e Industrial (Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, Ley de Marcas y Otros Signos Distintintivos, N° 7978, Ley de Información No Divulgada, N° 7975, entre otros)

SECCIÓN II: RELACIÓN ENTRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y EL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL E INDUSTRIALES

Los signos distintivos del comerciante tienen como función primaria y primordial la individualización, distinción y denominación de la empresa, de sus establecimientos y de los productos de la actividad económica del empresario y de

---

Comercial. Temis, Bogotá, Segunda Edición 1983.

su empresa.

A.- FUNCIÓN

Desde esta perspectiva, pareciera que los signos distintivos sólo protegen los intereses del empresario. "La esencial función distintiva de estas instituciones pensando que cualquier empresario que en el ejercicio del derecho de competencia ha captado una clientela (con el esfuerzo y riesgo correspondientes) siente la necesidad y el interés dignos de tutela de distinguirse de sus competidores, de diferenciar los lo cales de su empresa de los de éstos, y de hacer posible que sus propios productos puedan ser distinguidos de los de la competencia."[24]

Sin embargo, no podemos quedarnos en una posición tan simplista y tan estrecha de miras, pues en la actividad de los comerciantes inciden otros intereses mas generales (y tan dignos de tutela) que los suyos propios. Entre estos intereses podemos citar: los de terceros que se relacionan con ellos; los de sus proveedores y, especialmente, los de los consumidores, quienes están interesados en evitar las confusiones que los puedan perjudicar.[25]

---

[24] BROSETA PONT (Manuel), op. cit. p. 119.

[25] BROSETA PONT, op. cit. p.121. GARRIGUES, op. cit.. MANTILLA MOLINA. op. cit., p.99.

B.- LOS SIGNOS DISTINTIVOS COMO ELEMENTOS DEL FUNDO DE COMERCIO.

El fundo comercial, también llamado establecimiento comercial, fondo de comercio o negociación comercial, es la expresión material, corpórea, de la empresa.

Así como podemos definir la empresa como "toda actividad organizada para la producción, transformación circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios"[26], igualmente podemos decir que el establecimiento comercial es "una forma de manifestación externa de la empresa, la realidad tangible que ha menester para actuarse, cuando es permanente, la organización de factores de la producción en que consiste la empresa. La negociación quedará con esto conceptualmente diferenciada de la empresa, pero al mismo tiempo indisolublemente ligada con ella: como todo cuerpo proyecta una sombra, toda empresa se manifestará por una negociación." [27]

Pero lo antes expuesto no debe hacernos creer que el establecimiento

---

[26] MADRIÑAN DE LA TORRE, op. cit., p.186.

[27] MANTILLA MOLINA, op. cit., p. 99.

comercial es lo meramente material, la sola planta física o su contenido corpóreo, sino que debemos entenderlo como "un conjunto de bienes corporales e incorporales dispuestos por el empresario hacia un fin establecido, en consideración a la cual todos sirven según su naturaleza y calidad" [28] o "un conjunto de fuerzas productivas y de bienes homogéneos y heterogéneos, relativos a un determinado ejercicio comercial o industrial y que, como organismo económico compacto, en función y existencia independientes de la vida del fundador y sus sucesores, está llamado a atraer y conservar una clientela."[29]

Entre los bienes incorporales que conforman el establecimiento comercial podemos citar: la clientela y el aviamiento o avío[30]; el derecho de arrendamiento y la llamada propiedad industrial. Los elementos corporales son: los enseres y muebles, las mercaderías y las materias primas.

---

[28] MADRIÑAN DE LA TORRE, op. cit., p. 187.

[29] DI GUGLIELMO (Pascual), Tratado de Derecho Industrial, Buenos Aires, T.E.A, 1948, Tomo I. p. 1.

[30] TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL, SECCION SEGUNDA, Resolución N° 582 de las 15,55 hrs. del 28 de agosto de 1985. Ejecución de sentencia en ordinario de " Q. y G. Ltda. " contra " C.L.Li.S.A. ", resolvió que "La protección que como bien jurídico se da al derecho de llave no es directa sino refleja; si el aviamiento no es concebible como elemento autónomo, sino como una calidad o aptitud de la hacienda inseparable de ella, tampoco puede recibir una tutela en forma aislada; ésta resulta mas bien de la protección de los factores que contribuyen a generar el derecho con cuyo disfrute está en estricta relación y **así la represión de la competencia desleal, aparte de su relación con el interés público de tutelar a los consumidores de verse engañados con productos espurios, está en función de la tutela de los elementos de la hacienda y por consiguiente el aviamiento o derecho de llave, en razón de que los bienes de la hacienda directamente lesionados son presupuestos del funcionamiento de la empresa;** del mismo modo cuando la hacienda tiene su sede en un local arrendado, el que sin duda es factor del derecho de llave (muchas veces el más importante) la protección del arrendamiento como tal por las distintas normas que gobiernan el arriendo es a su vez tutela de aviamiento o derecho de llave.

TÍTULO SEGUNDO

EL DERECHO MARCARIO

Es el conjunto de normas jurídicas mediante las cuales el estado regula los derechos de propiedad industrial sobre los signos distintivos.- En Costa Rica, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 22 de diciembre de 1999, publicada en La Gaceta N° 22 del 1° de febrero del 2000, prácticamente era totalmente regulada por el Convenio Centroamericano de la Propiedad Industrial.-

CAPITULO I

TEORIA GENERAL DEL DERECHO MARCARIO

En el presente capítulo se revisarán los principales conceptos que delinean el contenido del derecho marcario.- Se verá la relación de la marca con la propiedad Intelectual e Industrial, su origen, funciones, tipos, y sistemas registrales

que la tutelan.-

SECCION I: LA MARCA Y SU RELACIÓN CON LA PROPIEDAD INTELECTUAL. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Y LA NECESIDAD DE SU PROTECCION

Se verá de inmediato que la marca, es parte integrante de la Propiedad Intelectual, y de la especie de la Propiedad Industrial.-

A.- LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La teoría general marcaría se enfoca sobre signos y distintivos comerciales que se encuentran regulados y ubicados dentro de lo que se denomina la Propiedad Industrial.

Para efectos de ubicar y delimitar el contenido de la propiedad industrial, debemos primeramente entender el genero del cual proviene dicho concepto. La propiedad industrial como tal, es un componente básico de lo que se conoce como la propiedad intelectual.

La propiedad intelectual viene a conformarse por todas las creaciones de la mente humana, que de alguna manera se reúnen para configurar facultades que la ley reconoce sobre las mismas. David Rangel Medina establece lo siguiente "El objeto propio de la propiedad intelectual es la creación del espíritu o de la inteligencia, fundada sobre el trabajo personal.

Considerase en general como original, aquella creación que se logra cuando el hombre combina los elementos ya existentes para sacar de ellos utilidades nuevas"[31]

Para que tenga sentido como concepto legal, la propiedad intelectual debe contar con un elemento esencial el cual es la protección de la misma. Sin regulaciones de esta materia, quedaría este concepto en una vació terminológico que nos llevaría a replantear la esencia de esta denominación, Por ello encontramos su protección como norma suprema en nuestra Constitución Política del 7 de noviembre de 1949 al estipular en su articulo 47, dentro del Titulo IV, referente a los derechos y garantías individuales: "Todo autor, inventor, productor o comerciante gozara temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley." Sin entrar en analizar el fondo y la esencia de este articulado, debemos reconocer el innegable espíritu

---

[31] RANGEL MEDINA (David), Tratado de Derecho Marcario, México, Editorial Libros de México S A 1960,

de protección emanado de este principio básico; protección que en el caso de las marcas trasciende la temporalidad establecida en este articulo, ya que en Costa Rica las marcas se podrán renovar infinitamente[32].

Por ello, al existir como norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. La Constitución Política le brinda legitimidad a toda la normativa que le otorga protección a esta forma especial de propiedad. De tal manera. La Constitución sienta las bases para que las normas de resguardo de la propiedad intelectual, se desarrollen mediante tratados internacionales, leyes, y decretos.

Nuestro Código Civil del 26 de abril de 1886 recupera este espíritu de protección en su articulo 275 al decir: "Las producciones del talento son una propiedad de su autor, y se regirán por leyes especiales." De tal manera, al ser una forma especial de propiedad podríamos aplicar el articulo 295 del mismo cuerpo normativa que dice: "El propietario tiene derecho a gozar de su cosa, con exclusión de cualquiera otra persona, y a emplear para ese fin todos los medios que las leyes no vedan." Por lo anterior podríamos afirmar que la propiedad

---

p. 91. -

[32] Articulo 25 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. "El propietario de una marca o sus causahabientes, para renovar el registro de la misma deberá presentar la respectiva solicitud dentro del ano anterior a la expiración de cada periodo." (Denunciado por el Protocolo al Convenio Centroamericano Para La Protección De La Propiedad Industrial, Ley N° 7982).- Ahora, regulado por el art. 20 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, del 22 de diciembre de 1999, Publicada N° 22 del 1° de febrero del 2000.

intelectual es una propiedad especial tanto por sus características inherentes, como por su innegable protección.

Debemos tomar en cuenta lo que dispone La Organización Mundial de Protección Intelectual[33], al mencionar lo siguiente: "La protección de la propiedad intelectual no es un fin en sí mismo. Es un mecanismo para fomentar la actividad creativa, la industrialización, la inversión, y el comercio libre. Todo esto esta designado para contribuir con mas seguridad y confort, menos pobreza y más belleza en la vida de los hombres[34].

De igual manera el autor Robert M, Sherwood dispone: "La creatividad humana es un vasto recurso nacional para cualquier país. Como el oro en las montañas permanecerá enterrado si no se alienta su extracción. La protección de la propiedad intelectual es la herramienta que libera este recurso. Si la gente parece mas inventiva en los Estados Unidos, Europa, o Japón, ello no es un accidente. No es debido a los genes, a la educación, a la inteligencia o al destine.

La implementación de un sistema de propiedad intelectual es critica en

---

[33] [3] Organización establecida et 14 de Julio de 1967, al firmarse en Estocolmo el "Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual". Su objetivo principal es fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el orbe, mediante la cooperación entre los Estados y cuando sea necesario, con la colaboración de cualquier otra Organización internacional.

[34] Información general recabada vía Internet de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, al accesar su pagina web: "www. wipo. int"

razón del habito mental que se promueve en la población. La ingenuidad y la creatividad humana no están dispersas disparejamente a través del orbe.

Esos talentos están presentes en todo país. En algunos, sin embargo, falta infraestructura posibilitadora de la protección efectiva de la propiedad intelectual. la protección de la propiedad intelectual debe ser analizada como un aspecto importante de la infraestructura de un país en el sentido que un sistema de propiedad intelectual que proteja la innovación y la expresión creativa es una condición previa para la creación de empleo y de nueva tecnología, que a su vez empuja el crecimiento económico y presta ayuda para el desarrollo."[35]

Por ello, ia importancia de la protección de estos derechos se toma relevante en cuanto la concepción del beneficiario de estos derechos, pasa de ser individual, a más comunal. Por ello, El Estado toma su atención a la protección en este campo, para así fomentar no solo el desarrollo propio, sino también para estimular la inversión extranjera, y facilitar et intercambio de mercancías y servicios.

---

[35] SHERWOOD (Robert M.), Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico, Buenos Aires, Editorial Heliasta, 1990, citado por Araya Chang (Mey-Lyn) y otros, Los Tratados de Libre Comercio Ronda Uruguay del GATT TLC. NAPTA. sus Implicaciones en la Normativa sobre Marcas y Patentes de Invención: La Situación Costarricense, Seminario de Graduación, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1995, pp. 45 y 47.

"Si bien este proceso se evidencia en todos lo roles -político, social y económico-de las naciones, lo cierto es que la globalización tiene un carácter marcadamente económico; lo cual es latente en la liberalización de los flujos de intercambio y en el fenómeno de la integración en bloques comerciales. Como consecuencia de esta nueva tendencia mundial, se manifiesta a nivel normativo la armonización y homogenización de las disposiciones jurídicas que rigen las diversas áreas del comercio internacional, con el fin de alcanzar mayor eficiencia en el intercambio de bienes y servicios.

Por otra parte, la razón del reconocimiento del papel fundamental que la propiedad intelectual desempeña en el comercio, encuentra su razón en la toma de conciencia por parte de la comunidad internacional de la importancia que la protección de esta tiene para el desarrollo de ventajas competitivas a lo interno de cada país."[36]

Queda en evidencia la importancia de la propiedad intelectual, si notamos la inclusión de esta temática en la mayoría de los Tratados Internacionales en los últimos quince años. La gran mayoría de las negociaciones comerciales

---

[36] ARAYA CHANG (Mei-Lyn) y otros, Los Tratados de Libre Comercio Ronda Uruguay del GATT, TLC, NAFTA, sus Implicaciones en la Normativa sobre Marcas y Patentes de Invención: La Situación Costarricense. Seminario de Graduación, Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. 1995, pp. i y ii.

internacionales hacen especial énfasis sobre esta materia. El resguardo de estos derechos tiene ventajas para aquellos países desarrollados, al proteger activos millonarios, así como aquellos en vías de desarrollo al estimular las inversiones extranjeras. De igual manera, la protección de la propiedad intelectual tiene una ventaja evidente, que es el estimulo de la creatividad humana; elemento que es ventajoso para cualquier país.

En los últimos años, el tema de la propiedad intelectual, los derechos intelectuales o derechos de la propiedad intelectual - pues de estas diversas formas se les ha denominado - es un tópico que ha adquirido gran importancia en virtud de que ha pasado a ser parte de la agenda del comercio mundial. Así, se observa como el tema de la propiedad intelectual ha quedado consignado como uno de los contenidos de mayor importancia en los últimos tratados multilaterales y bilaterales suscritos.

Dentro de estas ultimas iniciativas internacionales en procura de la protección de la propiedad intelectual, se puede citar en primer lugar, el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, el cual constituye el anexo 1C del Acuerdo sobre la Organización Mundial de Comercio, alcanzado en la Ronda Uruguay del GATT[37].

[37] La Ronda Uruguay es la octava ronda de negociaciones comerciales multilateral es del GATT, la cual se da inicio en Punta del Este, Uruguay, en setiembre de 1986, con la reunión de los Ministros representantes de los

En cuanto al contenido taxativo de la propiedad intelectual, es importante citar el articulo 2 del Convenio de creación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual donde establece que por Propiedad Intelectual se entiende, los derechos relativos a:

- las obras literarias artísticas y científicas.

- las interpretaciones de los artistas interpretes y ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión.

- las invenciones en todos los campos de la actividad humana.

- los descubrimientos científicos,

- los dibujos y modelos industriales.

- las marcas de fabrica de comercio y de servicio, así como los nombres y denominaciones comerciales.

Estados que son parte del GATT. Como resultado se elabora un acta final que establece la Organización Mundial de Comercio y se incorporan varios acuerdos en forma de cuatro anexos.

• la protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos a la actividad intelectual en los terrenos industrial científico, literario y artístico[38].

Por ello podemos notar que esta clasificación genérica incluye dos grandes grupos que se conforman por una parte por los derechos de autor y derechos conexos, y por otra parte por la propiedad industrial.

B.- LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Habiendo dicho lo anterior, es importante señalar que la propiedad industrial, como parte de la propiedad intelectual, puede ser entendida como un nombre colectivo que designa el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial[39].

De tal manera podemos ver que la propiedad industrial cobra relevancia en un campo especifico, siendo este el de la industria y el comercio. De tal suerte la propiedad industrial se debe entender dentro de una concepción macroeconómica,

---

[38] Articulo 2 del "Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual". Estocolmo, 14 de julio de 1967.

donde el sujeto activo usualmente se presenta como un comerciante. Sin embargo señala el articulo primero inciso tercero del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante Convenio de Paris) que la propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no solo a la industria y al comercio propiamente dichas, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas[40].

Igualmente podemos citar el articulo primero inciso segundo del Convenio de Paris para recabar una definición de la magnitud del objeto de protección de la Propiedad Industrial. "La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fabrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal."

Es importante de cierta manera subdividir este concepto tan amplio, ya que muchos de estos elementos se regulan y categorizan bajo una óptica legal muy

---

[39] Ver Rangel Medina (David), Op. cit. p. 101.

[40] Convenio de Paris para la Protección dela Propiedad Industrial, así ratificado por Ley numero 7484 el 28 de marzo de 1995, y publicado el 24 de mayo de 1995.

diferente, Por ello, podríamos catalogar a las patentes de invención, los modelos de utilidad, y los dibujos o modelos industriales, como creaciones intelectuales del individuo; y por otro lado podríamos afirmar que las marcas de fabrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, y las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, son mas bien signos distintivos de la empresa. Claro esta, que la competencia desleal como genero, tiene como objeto la supresión de hechos que infrinjan los derechos de los titulares de los bienes anteriormente mencionados.

SECCIÓN II: LA MARCA, SU CONCEPTO Y SU NACIMIENTO

Con ésta sección se pretende brindar una idea comprensiva de la marca, dándose así su base conceptual y como sus rasgos se denotan a lo largo de la historia.-

A.- CONCEPTO

El Derecho Marcario es aquella materia que se propone estudiar el concepto de aquel signo distintivo que llamamos la marca. Rangel Medina dispone que es cabalmente ese conjunto de normas Jurídicas mediante las cuales

el Estado regula los derechos de propiedad industrial sobre los signos distintivos de mercancías, lo que designamos como Derecho Marcario[41].

> "La marca es una entidad ideal, que se realiza mediante su materialización en una serie indefinida de ejemplares. Está constituida por una combinación ideal de medios o elementos sensibles - es decir, aptos para ser percibidos por los sentidos -, dotada de virtud distintiva."[42]

Aunque el concepto de la marca sea muy similar en la mayoría de Tratados Internacionales, y en las Legislaciones nacionales, no siempre es de total acuerdo el ámbito de este concepto. Por ello, para el caso que nos ocupa, es esencial analizar la terminología que rodea este distintivo desde una óptica externa, y al decir externa me refiero a que la marca debe ser definida, partiendo de los conceptos planteados en la Legislación nacional, la Legislación de origen internacional y de aplicación interna, en la Doctrina, y en la Jurisprudencia. Sin considerar estos elementos, no podríamos llegar a individualizar, ni a definir el papel de la marca en la realidad costarricense.

Siguiendo el concepto anteriormente mencionado, es relevante hacer

---

[41] Ver RANGEL MEDINA, op. cit., p. 114.

[42] BAYLOS CORROZA (Hermenegildo) Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas S.A., Madrid, 1978,

referencia a algunos instrumentos jurídicos internacionales, debidamente ratificados por Costa Rica. Que definen el alcance de la marca.

El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, (en adelante Convenio Centroamericano - Denunciado por el Protocolo al Convenio Centroamericano Para La Protección De La Propiedad Industrial, Ley N° 7982 -, define el concepto de la marca en su articulo 7[43]. "Para los efectos del presente Convenio, Marca es todo signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio gráfico o material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica, de tos productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular.".- La nueva Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, en su artículo 2, la define como *"Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de la otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase"*

Igualmente El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad

---

p.839.

[43] Articulo 7 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, así ratificado por ley número 4543 el 18 de marzo de 1970 (Denunciado por el Protocolo al Convenio Centroamericano Para

Intelectual Relacionados con el Comercio (en adelante TRIP'S) de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (en adelante GATT)[44], en su artículo 15.1 estipula que podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa o de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fabrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que haya adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

Al respecto, la nueva Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, del 22 de diciembre de 1999, dice:

Artículo 3. Signos que puede constituir una marca.

La Protección De La Propiedad Industrial, Ley N° 7982).

[44] Acta Final de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Bilaterales (Marrakech) del 15 de abril de 1993, aprobado mediante Ley 7475 et 20 de diciembre de 1994, y publicado el 26 de diciembre de 1994.

Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación del signos capaz de distinguir los bienes o servicios, especialmente las palabras o los conjuntos de palabras (incluidos los nombres de personas), las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, y así como cualquier otro distintivo. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases-envolturas o de los medios o locales de expendio de los adultos o servicios correspondientes.

Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos los y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas.

La naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, y ningún caso será pop sacro para registrarla."

Si analizamos las anteriores definiciones, podemos notar que **el elemento que sobresale de éstas, es la intrínseca característica que contienen las marcas, que es su naturaleza distintiva**. Queda claro que nuestro ordenamiento jurídico dispone que las marcas de un comerciante deben contar con suficientes elementos originales, como para poder distinguirla de otras mercancías o servicios de la misma índole. "Lo esencial del derecho del titular de una marca es el jus prohibendi, o sea el derecho de impedir a terceros la utilización de tal marca. La función distintiva de la marca surge justamente de este derecho; a través de él la marca indica que el producto o el servicio adjuntos había sido marcados con el consentimiento del titular del signo marcario."[45]

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual dispone que la marca es un símbolo, o una combinación de los mismos, capaz de distinguir bienes o servicios de una entidad, de otra entidad. El símbolo en particular puede constituirse de una o más palabras, distintivos, letras, números, dibujos, o retratos, emblemas, colores o combinaciones de colores, o puede ser tridimensional, como la forma de envases o paquetes para el producto. El símbolo puede consistir de cualquier combinación de los puntos arriba mencionados[46].

---

[45] Ver BERTONE (Luis Eduardo) y CABANELLAS DE LAS CUEVAS (Guillermo), Derecho de Marcas, Buenos Aires. Ed. Heliasta S. R.L., 1989, p. 20.

En cuanto a la Doctrina imperante, me permito citar al profesor Rangel Medina, que a todas luces acierta con un comentario muy sabio y simplificador. "Como hemos dicho, es de tal manera abundante el número de definiciones de esta institución, que no sería exagerado decir que se encuentra una por cada autor de obras relacionadas con dicha disciplina. Tal circunstancia permite, para los fines que motivan este recorrido por la doctrina, hacer una selección conforme a la cual quedan agrupadas en cuatro corrientes las definiciones elaboradas sobre la marca; la que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía; aquella que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo; una más que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas; y otra que, adoptando la tesis mixta ya indicada enfoca la esencia de la marca en función de la clientela."[47]

Es evidente que tanto nuestra legislación marcaria, y su debida interpretación por nuestros Jueces, evidencia que nuestro país sigue el cuarto modelo, ya que para nuestros efectos la marca individualiza un producto de otros similares, se relaciona con la casa fabricante, y a la vez le brinda al titular el derecho de impedir que terceros cometan actos parasitarios al apropiarse de una

---

[46] Información general recabada vía Internet de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, al acceder su página web. www.wipo-int.

[47] Ver Rangel Medina (David), op.cit. p, 154.

clientela que no les pertenece[48]. Sobre este punto establece el Dr. Sergio Escudero: "El reconocimiento Jurídico de una marca conlleva una protección esencial para el titular de la misma: impedir que terceros puedan utilizar una marca idéntica o similar a la suya, que sea susceptible de crear confusión para productos idénticos o similares a los suyos. Este derecho está reconocido no sólo en el derecho comparado, sino que también en convenios internacionales que regulan las relaciones comerciales multilaterales entre los países."[49]

---

[48] La SALA PRIMERA DE LA CORTE, No. 183 de las 9,50 h del 20 de junio de 1990. Diligencias de inscripción de marcas de " M.I., S.A". dijo "En sentencias NO. 46 de las 14,15 horas del 28 de mayo de 1982 y 116 de las 14,10 horas del 6 de abril de 1990, esta Sala consideró: ... que ciertas marcas no inscritas no carecen por eso de todo valor, no están desprovistas de toda eficacia, de toda protección, conforme aparece de las sentencias de casación números 2 de las 10,40 horas del 18 de enero de 1955 y 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956. Igualmente se ha resuelto que, aunque nuestro sistema es atributivo, el Convenio Centroamericano [para la Protección de la Propiedad Industrial] tenía que comprender también las marcas extranjeras de los Estados que siguen el sistema declarativo, y por esa razón se estableció, en el artículo 85, no sólo la marca registrada sino también la marca adoptada... Por otra parte, conforme se consideró en la segunda sentencia de casación antes citada, vulnera la fe y es contrario al normal y honrado desarrollo del comercio, la circunstancia de que se registre como marca de esta clase, para distinguir productos de la propia naturaleza, la denominación que por años ha tenido otra persona entre comerciantes y público consumidor... así la doctrina como la jurisprudencia relativas a tal sistema, en una evolución constante de conceptos y construcciones Jurídicas, han llegado a admitir la necesaria protección de las marcas que pueden calificarse de hecho, especialmente frente a una concurrencia o competencia ilícita o desleal, a quien tan propicia es la existencia de tales distintivos, si llega a acreditarse en forma y por ahí a despertar la codicia de los competidores. Criterio el anterior que ha dado origen a la doctrina que modernamente se conoce como " de las marcas de renombre " o " de las marcas notorias ". que precisamente por esa circunstancia de ser de renombre o notorias, deben protegerse aunque no estén inscritas, protección que se da contra las actuaciones de otras personas, que la misma doctrina denomina " actividades parasitarias " o " actos parasitarios ". Desde luego, el mismo fundamento doctrinal y la misma protección existe para los nombres comerciales... " Aún cuando de conformidad con los artículos 2 y 35 de la Ley de Marcas y 17 y 50 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, con respecto a terceros la propiedad de la marca y del nombre comercial se adquiere por el registro, no se concibe que ese registro se solicite y se obtenga por persona que carezca de derecho para ello, que en realidad no sea su propietaria ". (Ver resoluciones de esta Sala, No. 46 de las 14,15 h del 28 de mayo de 1982 y No. 116 de las 14,10 h del 6 de abril de 1990 y de la Sala de Casación, No. 2 de las 10,40 h del 28 de enero de 1955 y No. 68 de las 16,00 h del 9 de agosto de 1956.).-

[49] ESCUDERO (Sergio). Asesor del Departamento de Propiedad Industrial, Ministerio de Economía, Chile. Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial. San José. 22 y 23 de mayo de 1997.

B.- RESEÑA HISTÓRICA

La marca como tal, nace históricamente de una forma muy diferente a lo que conocemos hoy como marca de fábrica y de comercio. La marca surge originariamente como un mecanismo de garantía para los consumidores y para determinar el origen de los productos.

Las marcas se usaban desde el año 4000 A.C. y florecieron en el Imperio Romano y eran usadas por los mercaderes para indicar propiedad y por los fabricantes para señalar su origen. Las marcas llegaron a ser símbolos de garantía identificados por una fuente simple. Ellas indicaban la fuente de origen para que sus clientes lejanos pudieran hacer sus pedidos.[50]

Es importante establecer que en la industria medieval, el régimen gremial tenia un rol preponderante, ya que el gremio dirigía la industria artesanal, y asociaba los profesionales similares. De tal manera todo taller estaba bajo la dirección de un maestro, quién estaba obligado a escoger una marca que sería inscrita en los registros del gremio y además puesta en todos los trabajos que éste hiciera. Por Ley debían escoger una marca para así poder hacerlo responsable por los trabajos de mala calidad. Esto imponía especial importancia en la selección

---

[50] Ver **Araya Chang (Mei-Lyn)** y otros, op_cit, p. 192.

de la misma como una divisa simple que no fuera confundida fácilmente con otra marca. Si la marca se encontraba en trabajos defectuosos sería multado y posiblemente excluido del gremio. Si semejante riesgo podía evitarse era importante sobre todo que la marca lo identificara a él y nada más que a él.[51]

Es interesante analizar que en principio la marca tenia efectos enfocados hacia el consumidor. El consumidor adquiría un producto que contaba con una marca de garantía, lo que indicaba la calidad y el productor del bien. Es relevante mencionar que el titular de una marca se tenía que asegurar que no había marcas similares, ya que su reputación y trabajo dependían de la certeza de su trabajo, elementos los cuales se tenían que identificar indudable y singularmente.

La diferencia crítica entre el sistema medieval y el moderno descansa en la función de la marca personal o de producción, la marca que nosotros reconoceríamos hoy como marca de fábrica. La marca de producción de un artículo en al Edad Media era una marca obligatoria - una marca de policía -, en tanto permitía encontrar en un trabajo defectuoso, la fuente de origen, para poder así responsabilizar a su fabricante. Así, aunque la marca en la Edad Media, y en la Edad Moderna, servia como identificador de la fuente, la marca del fabricante era una "marca responsable", la cual más tarde evolucionó a una marca que

---

[51] Ibid. p.194.

ejercía funciones de símbolo valuable y respaldo de garantía individual.[52]

Por tanto, el elemento diferenciador entre la marca de la Edad Media y la marca moderna es el trasfondo de la marca. En la Edad Media la marca distinguía a un productor, y todas las características que ese productor conllevaba. Por otro lado la marca moderna evoca al producto como tal- Esto indica que la identidad del producto puede considerarse independientemente de la casa fabricante. El producto y su respectiva marca encuentran su acogida por las propias calidades del producto, y no especialmente por el fabricante de la misma. Esto permite en nuestros días, que una empresa pueda producir una gran gama de productos, sin distorsionar la imagen individual de cada una de sus marcas.

SECCIÓN III: FUNCIONES Y TIPOS DE MARCAS

La marca, como signo distintivo de servicios y productos, cumple esa función primordial, lo cual a continuación se expondrá.-

---

[52] Ibid. p.195.

A.- FUNCIONES

"Los signos marcarios desempeñan diversas funciones en las economías modernas.

No todas ellas tienen igual significación desde el punto de vista jurídico, y, en particular, del Derecho de marcas. Según se expuso precedentemente el carácter definitorio de los mencionados signos es su capacidad distintiva. Sin la posibilidad de cumplir la función de distinguir ciertos bienes y servicios de los que carecen la marca, ésta deja de ser tal, tanto económica como jurídicamente. Las restantes funciones de la marca, si bien significativas, y de gran trascendencia económica, se encuentran subordinadas a la función distintiva, tanto desde un punto de vista lógico como del jurídico."[53]

Es muy acertada la anterior afirmación de los profesores Bertone y de Cabanellas de la Cuevas, ya que efectivamente el rasgo esencial de la marca es distinción de bienes y servicios parecidos. *Este rasgo se ha mantenido durante toda la historia de la marca, y si bien es cierto que la función de la marca se debe analizar desde una óptica acorde con a realidad social, económica, y jurídica, la*

---

[53] Ver BERTONE (Luis Eduardo) y CABANELLAS DE LAS CUEVAS (Guillermo), op cit., p. .26.

característica distintiva de la marca siempre estará presente. De no ser así, la marca perdería la esencia de su existencia, para pasar a ser un olvido de la historia.

Queda entonces enumerar taxativa y brevemente las funciones que cumplen las marcas en nuestro mundo contemporáneo.[54]

1.- Función Distintiva.

Dicha función se ha comentado a lo largo de esta investigación. Podría agregarse que esa distinción, permite al Derecho Marcario brindarte al titular de una marca, emplear el principio de *jus prohibendi* ante terceros que intenten utilizar tal signo (ver el art. 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978). Esta función cobra más relevancia cuando tratamos de marcas notorias, tal y como se expondrá posteriormente.

2.- Función de Garantía de Calidad

Esta función se centra sobre el hecho que los bienes identificados con una

---

[54] La siguiente enumeración se hará de acorde a lo expuesto por BERTONE (Luis Eduardo) y CABANELLAS DE LAS CUEVAS (Guillermo) en su libro Derecho de Marcas. Op cit. pp. 26-72.

marca cuentan con naturaleza, características, y calidades propias de los productos. Por ende, un consumidor al adquirir una marca en particular, ya cuenta con una asociación en cuanto a la calidad de ese producto, el cual se mantendrá y repetirá con cada compra. Se puede afirmar que el consumidor tiene una expectativa de calidad, pudiendo ser ésta de baja o alta calidad.

3.- Función Publicitaria

Ante la imposibilidad material de conocer por experiencia propia todas las características particulares de un producto, la publicidad de las marcas permite acumular información sobre las experiencias de terceros.

La publicidad permite brindarle al consumidor la información concerniente a las cualidades inherentes del producto o servicio.

4.- Función Competitiva

En un mundo donde se fomenta la competencia entre productos, queda claro que un ingrediente esencial de la competencia es la información adecuada de los competidores.

Por ello, las marcas compiten por el entorno completo que simbolizan esas

marcas, para así distinguirse estas de las otras.

5.- Función de Protección al Titular de la Marca

La titularidad de una marca presupone un derecho correlativo. De tai manera, queda claro que el titular de una marea cuenta con un monopolio legal sobre la utilización de una marca en un determinado territorio. Siendo así las cosas, el titular de una marca cuenta con un derecho positivo y uno negativo (ver el art. 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978). El positivo sería la libre utilización y dispongan.

6.- Función de Protección del Consumidor

Es claro que la marca brinda beneficios al consumidor, ya que éste al identificar una marca, sabe que su deseo de adquirir un producto con una serie de cualidades y especificaciones se va a cumplir. La clara identificación de una marca permite la exteriorización de la libre voluntad del consumidor. *Cualquier confusión al adquirir un producto, supone un engaño.* Nuestro ordenamiento jurídico recoge este concepto al emitir la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor [55], la cual relaciona directamente la competencia

---

[55] Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Ley numero 7472, del 20 de

desleal con un perjuicio directo al consumidor.

Posteriormente en esta investigación se desarrollará este tema.

B.- TIPOS DE MARCAS

Sobre este tema, y sin analizar la pluralidad de tipos de marcas, me refiero a lo dicho por Elvira Batalla al decir: "El Convenio en su artículo 6 indica los bienes sobre los cuales pueden recaer las marcas: productos, mercancías y servicios- Cuando se trate de productos o mercancías, las marcas correspondientes serán las de fábrica o las de comercio, si es que las usan fabricantes o comerciantes. Las marcas de servicios pueden darse para productos, si ellas recaen sobre los fabricados o expendios por industriales o comerciantes, sobre los cuales el empresario presta servicios al público consumidor, o bien estas marcas designan la prestación misma de un servicio, en cuyo caso no recae sobre bienes corporales. Las marcas colectivas se aplican a productos o servicios que produzcan, comercien o presten diferentes empresas bajo un mismo signo común."[56]

---

diciembre de 1994 y Publicada el 19 de enero de 1995.

[56] BATALLA (Elvira). El Derecho de Marcas en Costa Rica. Editorial Universidad de Costa Rica. 1979, p.

Siguiendo la anterior afirmación, cabe señalar que el articulo 9 del Convenio centroamericano - Denunciado por el Protocolo al Convenio Centroamericano Para La Protección De La Propiedad Industrial, Ley N° 7982 disponía: "Las marcas se clasifican en Marcas Industriales o Marcas de Fábrica; Marcas de Comercio y Marcas de Servicios.

Marcas Industriales o de Fábrica son las que distinguen las mercancías producidas o elaboradas por una determinada empresa fabril o industrial.

Marcas de Comercio son las que distinguen las mercancías que expende o distribuye una empresa mercantil, no importa quien sea su productor.

Marcas de Servicios son las que distinguen las actividades que realizan las empresas dedicadas a dar satisfacción a necesidades generales, por medios distintos de la manufactura, expendio o distribución de mercancías."

Ahora la nueva Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, en su art. 2 enuncia y define los tipos de marca, los cuales en lo que interesan, dice:

"**Marca colectiva**: Signo o combinación de signos cuyo titular es una

---

199.

entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas por el titular para usa la marca."

"**Marca de certificación**: Signo o combinación de signos que se aplica a productos o servicios cuyas características o calidad han sido contraladas y certificadas por el titular de la marca."

"**Marca notoriamente conocida**: Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales."

SECCIÓN IV: LOS SISTEMAS MARCARIOS Y SU RELACIÓN CON LA MARCA NOTORIA

Un punto importante que tiene mucha relevancia para el tema que nos ocupa, es determinar en que momento se configura el derecho de propiedad sobre una marca. Esta titularidad conlleva la potestad de impedir que terceros utilicen una marca que a la luz jurídica le pertenece a la hacienda de otra empresa. Existen tres diversos sistemas que se conceptualizan en la doctrina, y que se materializan en diferentes sistemas jurídicos del derecho internacional. A saber, el sistema declarativo, el sistema atributivo, y el sistema mixto-

A.- EL SISTEMA DECLARATIVO

Tal y como se comentó anteriormente, el sistema declarativo o francés es aquel que determina que la propiedad de la marca nace de su utilización. Por ello la inscripción en el registro tiene efectos declarativos y no constitutivos del derecho. **El registro de la marca confirma el derecho a la misma por parte de quien la ha usado, como por ejemplo en Estados Unidos.**[57]

Para este sistema, el requerimiento fundamental para constituir un derecho sobre la marca, es su uso. De tal manera el registro de la marca, solo confirma ese derecho. Igualmente al registrar la marca se requiere demostrar el uso anterior de la misma, lo que de cierta manera impide el registro de mala fe de terceros, para posteriormente extraerle provecho económico al legítimo titular.

> "El sistema Declarativo presenta la ventaja de crear un vínculo inmediato y necesario entre los derechos sobre la marca y el propósito para el que se conceden tales derechos, es decir, su uso en el tráfico comercial. Se eliminan así prácticas que desvirtúan al sistema marcarlo, como es el registro de marcas para su venta a quienes efectivamente las necesitan, el reconocimiento de un mejor derecho a quien registra una marca en perjuicio

---

[57] "Información general recabada vía Internet de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, al

de quien la viene utilizando con anterioridad y el desconocimiento de todo derecho marcario respecto de quien utiliza signos distintivos sin haberlos registrado-"[58]

Este sistema definitivamente tiene ventajas en el campo del resguardo de la competencia desleal, y más específicamente en la represión de actos parasitarios (registrar una marca ajena), que en Costa Rica se han presentado repetidamente. Sin embargo, me da la impresión que dicho sistema plantea una inseguridad jurídica. La titularidad de la marca, que se ha creado de buena fe, queda subordinada a la posible existencia y uso de otra marca similar o idéntica. De tal manera, el desgaste económico y publicitario realizado para introducir una marca, quedaría en vano, ya que la utilización de dicha marca estaría en perjuicio de un mejor derecho, y por ende perdería su carácter distintivo. Igualmente, me parece que podría fomentar actos de competencia desleal, ya que el dolo y la actuación de mala fe, se toman muy difíciles de comprobar. Así las cosas pienso que dicho sistema tiene serias limitaciones y deficiencias, las cuales podrían tener consecuencias adversas para el comercio en general.

En igual sentido dispone Elvira Batalla al decir: "El sistema atributivo, con la serie de protecciones que otorga el Convenio resulta de gran conveniencia para

---

acceder su página web: www.wipo.int.

garantizar la titularidad de las marcas a diferencia de las ventajas que pueda representar instituir el sistema declarativo que solamente da un derecho relativo, (el registro es necesario, pero no suficiente) además de ser muy difícil demostrar un primer uso para probar un "mejor derecho". Tal vez en países desarrollados industrialmente ese puede ser un bueno y justo sistema. La Ley de Marcas de los Estados Unidos (Lanham Act) de 1946, atribuye el derecho a la marca por el mero uso. Basta que el patente jure que solo él la ha tenido en uso cuando desea inscribirla. Depender de la buena fe produce una situación muy insegura, porque raramente se presenta."[59]

B.- EL SISTEMA ATRIBUTIVO

Por otro lado, el sistema atributivo o alemán, es aquel que indica que el derecho de propiedad de la marca nace con la inscripción en el registro, teniendo ésta efectos constitutivos de derecho, por lo que el uso en principio no confiere derecho alguno. Por ello se puede proteger la marca sólo una vez que ha sido registrada por su titular, siendo este registro atributivo del derecho sobre la misma. En estricto apego a este sistema, se sigue el principio de primero en tiempo (de Registro), primero en derecho.

---

[58] Ver BERTONE (Luis Eduardo) y CABANELLAS DE LAS CUEVAS (Guillermo). op cit., p. 172.

[59] Ver BATALLA (Elvira) op cit. p. 197.

En este sistema, la prioridad sobre la marca, que se configuraba con el uso en el sistema declarativo, se constituye con la presentación de la solicitud en el registro correspondiente. Importantes elementos de este sistema se presentan al configurarse esenciales principios como los de publicidad registral, ya que toda solicitud requiere de su publicación, antes de otorgarle un derecho marcario al solicitante.

El Convenio Centroamericano (Denunciado por el Protocolo al Convenio Centroamericano Para La Protección De La Propiedad Industrial, Ley N° 7982), era claro en dicho sentido, puesto que acogió en su normativa el sistema atributivo, al disponer en su artículo 17 que "La propiedad de una marca se adquiere por el registro de la misma de conformidad con el presente Convenio y se prueba con la Certificación de Registro, extendido por la autoridad competente.

Sin embargo nuestra Jurisprudencia, con el afán de tutelar claros derechos de prioridad, y definitivamente en consideración de mejores derechos, han implementado en nuestro país un sistema denominado mixto.

"La Ley de Marcas No. 559 de 1946, y el Convenio Centroamericano para la

Protección de la Propiedad Industrial[60], contienen normas muy similares entre sí. Su sistema de atribución del derecho a las marcas es por disposición legal el dispositivo.

La jurisprudencia sin embargo no siempre ha sido unánime, y en diversos fallos los tribunales superiores e incluso el de Casación, al interpretar la Ley de Marcas que por treinta años nos rigió dictan resoluciones bastantes contradictorias; mientras por una parte se establece que el sistema es el atributivo, en otros pronunciamientos vemos que lo consideran declarativo y en algunas oportunidades siguen la teoría mixta."[61]

---

[60] Tanto La Lev de Marcas No. 559. y El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, serán desarrollados posteriormente en esta investigación.

[61] "Ver BATALLA (Elvira). op cit. p. 183.- Al respecto la Jurisprudencia Nacional ha reconocido, en reiteradas oportunidades la PROTECCIÓN MARCA NOTORIA: TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMNISTRATIVO , SECCIÓN TERCERA, Resolución N°: 6548 de las 16h 15 m del 30 de abril de 1997, al decir "III.- Aun cuando la normativa que gobierna todo lo concerniente a la inscripción de marcas y de nombres comerciales sigue fundamentalmente el sistema "atributivo", el cual dispone que tanto una marca como un nombre comercial gozan de la protección en el tanto en que se encuentren inscritos, no menos cierto resulta el hecho de que mediante la vía jurisprudencial se ha extendido la protección para aquellas marcas o nombres comerciales que, aunque no inscritos, con plazo vencido o bien aun sin renovar, gozan de tal notoriedad o renombre que su apropiación de parte de un tercero no es permitida, aun en clases distintas. Pueden ser consultadas entre muchas otras, las resoluciones de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia números 46 del 28 de mayo de 1982; N° 116 del 6 de abril de 1990; y N° 156 del 18 de mayo de 1990." (Ver resoluciones de la Sala Primera de la Corte, N° 46 del 28 de mayo de 1982, N° 116 del 6 de abril y N° 156 del 18 de mayo, ambas de 1990.).- La SALA PRIMERA DE LA CORTE, No. 183 de las 9,50 h del 20 de junio de 1990. Diligencias de inscripción de marcas de " M.I., S.A". dijo "En sentencias NO. 46 de las 14,15 horas del 28 de mayo de 1982 y 116 de las 14,10 horas del 6 de abril de 1990, esta Sala consideró: ... que ciertas marcas no inscritas no carecen por eso de todo valor, no están desprovistas de toda eficacia, de toda protección, conforme aparece de las sentencias de casación números 2 de las 10,40 horas del 18 de enero de 1955 y 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956. Igualmente se ha resuelto que, aunque nuestro sistema es atributivo, el Convenio Centroamericano [para la Protección de la Propiedad Industrial] tenía que comprender también las marcas extranjeras de los Estados que siguen el sistema declarativo, y por esa razón se estableció, en el artículo 85, no sólo la marca registrada sino también la marca adoptada... Por otra parte, conforme se consideró en la segunda sentencia de casación antes citada, vulnera la fe y es contrario al normal y honrado desarrollo del comercio, la circunstancia de que se registre como marca de esta clase, para

distinguir productos de la propia naturaleza, la denominación que por años ha tenido otra persona entre comerciantes y público consumidor... así la doctrina como la jurisprudencia relativas a tal sistema, en una evolución constante de conceptos y construcciones Jurídicas, han llegado a admitir la necesaria protección de las marcas que pueden calificarse de hecho, especialmente frente a una concurrencia o competencia ilícita o desleal, a quien tan propicia es la existencia de tales distintivos, si llega a acreditarse en forma y por ahí a despertar la codicia de los competidores. Criterio el anterior que ha dado origen a la doctrina que modernamente se conoce como " de las marcas de renombre " o " de las marcas notorias ", que precisamente por esa circunstancia de ser de renombre o notorias, deben protegerse aunque no estén inscritas, protección que se da contra las actuaciones de otras personas, que la misma doctrina denomina " actividades parasitarias " o " actos parasitarios " . Desde luego, el mismo fundamento doctrinal y la misma protección existe para los nombres comerciales... " Aún cuando de conformidad con los artículos 2 y 35 de la Ley de Marcas y 17 y 50 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, con respecto a terceros la propiedad de la marca y del nombre comercial se adquiere por el registro, no se concibe que ese registro se solicite y se obtenga por persona que carezca de derecho para ello, que en realidad no sea su propietaria ". (Ver resoluciones de esta Sala, No. 46 de las 14,15 h del 28 de mayo de 1982 y No. 116 de las 14,10 h del 6 de abril de 1990 y de la Sala de Casación, No. 2 de las 10,40 h del 28 de enero de 1955 y No. 68 de las 16,00 h del 9 de agosto de 1956.).- Y La marca [...] que pretende inscribir [la gestionante] es [...] de renombre, posee las características de la notoriedad. Es utilizada por una empresa domiciliada en un país industrializado, que produce vehículos con ese nombre de fabrica que hoy día son exportados a muchos países. En sentencias números 46 de las 14,15 horas del 28 de mayo de 1982 y 116 de las 14,10 horas del 6 de abril de 1990, esta Sala consideró: "... que ciertas marcas no inscritas no carecen por eso de todo valor, no están desprovistas de toda eficacia, de toda protección, conforme aparece de las sentencias de Casación números 2 de las 10,40 horas del 18 de enero de 1955 y 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956. Igualmente se ha resuelto que, aunque nuestro sistema es atributivo, el Convenio Centroamericano atenía que comprender también las marcas extranjeras de los Estados que siguen el sistema declarativo, y por esa razón se estableció, en el artículo 85, no solo la marca registrada sino también la marca adoptada... Por otra parte, conforme se consideró en la segunda Sentencia de Casación antes citada, vulnera la buena fe y es contraria al normal y honrado desarrollo del comercio, la circunstancia de que se registre como marca de esta clase, para distinguir productos de la propia naturaleza, la denominación que por años ha tenido otra persona entre comerciantes y público consumidor, ...así la doctrina como la jurisprudencia relativas a tal sistema, en una evolución constante de conceptos y construcciones jurídicas, han llegado a admitir la necesaria protección de las marcas que pueden calificarse de hecho, especialmente frente a una concurrencia o competencia ilícita o desleal, a quien tan propicia es la existencia de tales distintivos, si llega a acreditarse en forma y por ahí a despertar la codicia de los competidores. Criterio el anterior que ha dado origen a la doctrina que modernamente se conoce como " de las marcas de renombre " o " de las marcas notorias ", que precisamente por esa circunstancia de ser de renombre o notorias, deben protegerse aunque no estén inscritas, protección que se da contra las actuaciones de otras personas, que la misma doctrina denomina " actividades parasitarias " o " actos parasitarios ". Desde luego, el mismo fundamento doctrinal y la misma protección existe tanto para las marcas como para los nombres comerciales... Aun cuando de conformidad con los artículos 2 y 35 de la Ley de Marcas y 17 y 50 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, con respecto a terceros la propiedad de la marca y del nombre comercial se adquiere por el registro, no se concibe que ese registro se solicite y se obtenga por persona que carezca de derecho para ello, que en realidad no sea su propietaria. " (Ver resoluciones de la Sala de Casación, No. 2 de 10,40 h de 18 de enero de 1955 y No. 68 de 16,00 h de 9 de agosto de 1956 y de la Sala Primera No. 46 de 14,15 h de 28 de mayo de 1982, No. 116 de 14,10 h de 6 de abril, No. 153 de 14,46 h, No. 154 de 14.48 h y No. 155 de 14,50 h (todas del 18 de mayo de 1990). Y SALA PRIMERA DE LA CORTE, No. 156 de las 14,52h del 18 de mayo. Diligencias de inscripción de marcas de " M.I., S.A. ".- LOS SUBRAYADOS NO SON DEL ORIGINAL.

C.- EL SISTEMA MIXTO

"En cuanto al sistema de adquisición del derecho a la propiedad de las marcas, históricamente vemos que la legislación siempre escogió el atributivo. Las primeras legislaciones lo instituyeron, en forma incipiente. Se debe tener presente que exige mucho conocimiento de orden técnico, lo cual se dejó totalmente a un lado. Esa circunstancia propició que la jurisprudencia nacional pudiera oscilar entre los sistemas atributivo, declarativo, y mixto, sumándose a la falta de precisión del legislador, la confusión de los sistemas que pretendió aplicar. Con esta mezcla, el juez consideró que era un sistema mixto, nació uno *sui géneris* difícilmente identificable.

En los casos en que los tribunales resolvían que el sistema no era el constitutivo, aferrándose a cualquier disposición de la ley de marcas en qué apoyarse, cayeron en el absurdo de tomar las características secundarias de las marcas, como es el del uso facultativo de los signos - registrados o no - para darle valor al uso, que en otras legislaciones sí es determinante la atribución del derecho a la propiedad de las marcas. Muchos fallos retorcidos encontramos para poder aplicar el sistema declarativo, porque este presenta el enorme problema de la prueba del uso anterior a la

solicitud del registro de la marca por un tercero."[62]

Tal crítica no es del todo infundada. En un sistema claramente atributivo, surgen fallos donde los jueces aparentemente olvidan las normas positivizadas en La Ley de Marcas y en el Convenio Centroamericano, ¿Ahora bien, porqué tan claro abuso del derecho? "La respuesta nos lleva al punto medular de esta investigación.

Establece la sentencia número 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956, de nuestra Sala de Casación lo siguiente, "Luego, que sería desconocer los avances doctrinarios en la materia y arribar a soluciones rápidas con principios legales y de ética, empeñarse en desconocer la realidad de los hechos y a pretexto de la rigidez del sistema atributivo, negar el amparo jurisdiccional a la buena fe que debe ser norma de acatamiento ineludible en la materia de que se trata. En efecto, y como en párrafos posteriores se examina luego, así la doctrina como la jurisprudencia relativas a tal sistema, en una evolución constante de concepto y construcciones jurídicas, han llegado a admitir la necesaria protección de las marcas que pueden calificarse de hecho, especialmente frente a una concurrencia o competencia ilícita o desleal, a que tan propicia es la existencia de tales distintivos, si llegan a acreditarse en forma y por ahí a despertar la codicia de

[62] BATALLA (Elvira). op. cit. p. 183.

los competidores."[63]

La anterior resolución ha constituido plataforma legal para posteriores fallos que han roto con el principio atributivo. Queda claro que por dictamen Jurisprudencial se ha reconocido que efectivamente el Derecho de propiedad de una marca se configura con la inscripción de ésta, sin embargo que tal inscripción no podría figurar en perjuicio de un mejor derecho de una marca utilizada anteriormente. La base del razonamiento de esta resolución nos lleva a entender algunos motivos por los que se buscaba proteger las llamadas marcas notorias.

Ahora, la nueva de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, del 22 de diciembre de 1999, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, N° 22 del 1° de febrero del 2000, en sus artículos 4, 5, y 25, decididamente retoma el desarrollo jurisprudencial, y adopta el Sistema Mixto.-

---

[63] Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No- 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956. Proceso. Ordinario de J.& P. C.L. contra LJ.A.S.L.

CAPITULO II

LA MARCA NOTORIA

"La consecuencia de los fenómenos económicos precedentemente descriptivos es que las marcas han pasado a tener un valor creciente, tanto desde el punto de vista de las empresas, individualmente, como de la sociedad, en su conjunto. Desde el primer ángulo, es evidente que la titularidad de ciertas marcas constituye uno de los principales activos de muchas empresas, sino el principal, inclusive de algunas de las más grandes dentro de la economía mundial. Piénsese en el valor de mercado de marcas tales como Coca-Cola, Kodak, Sony, IBM o Mercedes Benz, para no citar sino a algunas, y se advertirá fácilmente a trascendencia que para las firmas que de ellas disfrutan significa su tutela jurídica."[64].

En el presente capítulo se quiere llegar a acertar un concepto, o al menos criterios válidos y prácticos para configurar el contenido de la marca notoria.

---

[64] Ver BERTONE (Luis Eduardo) y CABANELLAS DE LAS CUEVAS (Guillermo) op. cit. P. 13.

SECCIÓN I: CONCEPTO Y EVOLUCIÓN

La anterior afirmación se hace con base en lo que se conoce hoy, como la marca notoria. La marca notoria es una clase especial de marca, que no se distingue principalmente por sus características inherentes, sino más bien por su protección especial.

En Costa Rica la marca notoria no cuenta con un registro especial, o con un procedimiento de registro preferencial[65] (situación que ahora varía con la nueva de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, donde expresamente se reconoce la existencia de la marca notoria, ver arts. 2 y 45) que la reconozca. Sin embargo, cuenta con un ámbito de protección más amplio que la marca normal (al menos a nivel jurisprudencial, que es donde ha encontrado tutela), ya que por su uso y registro en el exterior se le extienden derechos en nuestro país, sin haber pasado por el proceso preliminar de registro. Quiebra entonces, como ya se había mencionado anteriormente, con el sistema atributivo que plasmaba el Convenio Centroamericano.

En Argentina. Dice Úrsula Wittenzellner "... el registro de una marca es nula cuando no hay dudas de que el titular formal del derecho debía conocer que esta

marca pertenecía a un tercero. Ese conocimiento se suponía cuando una marca no registrada en la Argentina gozaba de un reconocimiento tal, que el titular formal del derecho no podía alegar su desconocimiento. De allí que el titular de una marca conocida y notoria esté libre de la obligación de probar el conocimiento positivo del titular formal del derecho. Con esta variante se otorga protección en la Argentina a la marca "notoria" no registrada, solamente utilizada o protegida sólo en el extranjero."[66]

El articulo 2571 del Código Civil Italiano establece que el uso de una marca constituye derechos para el titular. No obstante estos derechos no pueden anteponerse expresamente a otro derecho marcario ya inscrito. De tal suerte que el uso anterior de una marca facultaría al titular de la misma para iniciar las acciones de nulidad contra la marca inscrita, si ésta provoca un conflicto.[67]

A.- DEFINICIONES

En cuanto a la definición de la marca notoria, se dice que es aquella que como consecuencia de su uso intenso en el mercado y en la publicidad, ha

---

[65] En contraposición a países como Brasil que si cuentan con un registro especial de marcas notorias.

[66] WITTENZELLNER (Úrsula). Derecho de Marcas en la Argentina. Editorial Abeledo-Perrot S.A., Argentina, 1989, p. 128.

[67] FÍALE (Aldo) Diritto Commerciale. Edizioni Simoni, X Edizione, Napoli, 1996. P. 98.

ganado gran reputación entre el público consumidor, ya sea a nivel local, regional, o mundial. El concepto de marca notoria no es estático sino dinámico y el grado de penetración en el mercado de las marcas notorias no es siempre el mismo, porque la marca puede tener a lo largo de su existencia un mayor o menor grado de difusión. La marca notoria debe ser protegida enérgicamente frente a los intereses de terceros de aprovechar o apropiarse de su prestigio o buena fama, de ahí que el principio de especialidad de las marcas, no se les aplique y gocen de una especial protección.[68]

En igual sentido Marvin Alberto Céspedes estipula que la marca notoria es aquella que goza de una enorme reputación y prestigio comercial y su explotación se lleva a cabo en forma masiva en un determinado país, región o el mundo entero[69].

Cabe mencionar que aunque tengamos vastas definiciones de la marca notoria, *no queda de ninguna manera clara la manera de determinar efectivamente si una marca es notoria o no*. Este hecho obedece al factor que la marca notoria es un distintivo subjetivo por naturaleza. Menciona Céspedes:

---

[68] Ver ARAYA CHANG (Mei-Lyn) y otros. op cit., p. 25.

[69] Ver CÉSPEDES MÉNDEZ (Marvin Alberto) Las Marcas Notorias o de alto Renombre en el Derecho Comparado. Tesis de Grado para optar al Título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1987, p. 53.

"Resulta evidente entonces, que no es posible fijar un número de consumidores, o de los productos vendidos, a partir del cual podamos advertir o decir que una marca por esa circunstancia es notoria. *La notoriedad no es más que una cuestión de apreciación de hecho que la opinión subjetiva del Juez deberá valorar y sopesar, dependiendo en cada situación en particular, resolver lo que corresponda.*"[70]

Resulta a todas luces muy difícil determinar en que momento estamos ante una de estas referidas marcas. Más agravante aún, es el hecho de que cuando se discute la existencia o configuración de una marca notoria, usualmente estamos ante una situación de contención de derechos. En otras palabras, en la gran mayoría de los casos, se reclama el título de marca notoria, por estar un tercero amenazando los derechos del titular de la misma[71]. Lo anterior es cierto, ya que el

---

[70] MENDE CÉSPEDES, op. cit., p. 93.

[71] TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL DE SAN JOSE, SECCIÓN PRIMERA, Resolución N° 081-97, de las 16 Hrs. del 25 de abril de 1997. Ordinario de "H. C. INC." contra "L. B. S. A." y "C. CH. S. A.", dijo "Proceso ORDINARIO establecido en el JUZGADO TERCERO CIVIL DE SAN JOSE, por HELENE CURTIS INC., representada por su vicepresidente Roy A. Wentz, contra LABORATORIOS BIOTEK S. A., representada por su presidente Jorge Castro Madrigal, mayor, soltero, empresario, vecino de San Rafael de Escazú, con cédula de identidad número 1-553-673 y VIÑA CHOMES S. A., representada por su presidente y secretaria, Gerardo Azofeifa Meza, mayor, casado una vez, oficinista, con cédula de identidad número 1-377-399 y Ana Luisa Azofeifa Rojas, mayor, casada una vez, secretaria, con cédula de identidad número 1-638-511.- Intervienen como apoderados especiales judiciales de la actora los licenciados Jorge Tristán Trelles y Rodrigo Oreamuno, como apoderados especiales judiciales de la codemandada Laboratorios Biotek S. A. los licenciados Ernesto Gutiérrez Blanco y Hugo Jiménez Gutiérrez y como apoderado especial judicial de la codemandada Viña Chomes S. A. el licenciado Héctor Cisneros Quesada.-

RESULTANDO:

1.- La presente demanda cuya cuantía se fijó en la suma de doscientos cincuenta mil colones, es para que en

invocar la "superioridad" registral es porque se atenta contra el patrimonio de una empresa, la cual para defender su hacienda, sobrepone la argumentación de poseer una marca notoria. Caso ejemplificador de este punto, es el requisito esencial del afectado de comprobar la notoriedad de su marca; es decir, la carga de la prueba la lleva el titular de la marca notoria[72], y no el tercero infractor. Son

---

sentencia se declare: a)- Que la marca de fábrica y comercio FINESSE, es una marca extranjera que pertenece a HELENE CURTIS, INC., quien es la única que tiene derecho a inscribirla en Costa Rica. b) Que la inscripción de la marca de fábrica y comercio FINES a favor de la demandada se efectuó en Costa Rica en contravención a la Ley de Marcas número 559 del 24 de junio, 1946 y del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. 3- Que es nula la inscripción de la marca FINES. Clase 3 efectuada en el Registro de la Propiedad Industrial que consta en el acta Número, 74.809, tomo 182, folio 117, por lo que en consecuencia debe procederse a la cancelación de dicho Registro. 4- Que debe condenarse a las sociedades demandadas LABORATORIOS BIOTEK SOCIEDAD ANONIMA y VIÑA CHOMES SOCIEDAD ANONIMA al pago de ambas costas de este juicio.- 5) Que es nulo el traspaso de la marca FINES realizado a favor de VIÑA CHOMES S. A. en pago de aumento de su capital social, por tratarse de un traspaso simulado para burlar la presente demanda. Subsidiariamente en vez del extremo indicado pido que se declare: 5) Que VIÑA CHOMES SOCIEDAD ANONIMA, no es adquirente de buena fe de la marca FINES, por lo que debe cancelarse la inscripción de esa marca en el Registro de la Propiedad Industrial, tomo 182, folio 117, asiento 74.809.

2.- Las accionadas fueron debidamente notificadas de la demanda y la contestaron negativamente.- La codemandada Laboratorios Biotek S. A. opuso las excepciones de falta de derecho, falta de interés, falta de legitimación pasiva; y, la demandada Viña Chomes S. A. opuso las excepciones de falta de derecho y prescripción.

3.- El licenciado Juan Ramón Coronado Huertas, Juez Tercero Civil de San José, en sentencia dictada a las dieciséis horas del veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y seis, resolvió: "...POR TANTO: Se acoge la excepción de prescripción opuesta por la demandada litisconsorte pasiva necesaria, Viña Chomes Sociedad Anónima. Se rechaza la de falta de legitimación ad causam pasiva opuesta por la demandada Laboratorios Biotek Sociedad Anónima y se omite pronunciamiento sobre las excepciones de falta de derecho y de falta de interés actual. En consecuencia se declara sin lugar en todas sus partes la presente demanda ordinaria establecida por HELENE CURTIS INC. contra LABORATORIOS BIOTEK SOCIEDAD ANONIMA y VIÑA CHOMES SOCIEDAD ANONIMA. Se resuelve el asunto sin especial condenatoria en ambas costas del proceso." (Sic).

4.- De dicho fallo conoce este Tribunal en virtud de apelación interpuesta por la actora. Esta sentencia se dicta dentro del plazo de ley. En los procedimientos se han observado las prescripciones correspondientes.

REDACTA el Juez Superior RIVAS LOAICIGA; Y,"

[72] Hay Jurisprudencia encontrada en éste aspecto.- Cito dos, contradictorias entre sí, porque la primera decididamente declara y reconoce una marca notoria, según el convencimiento del Juez, y la segunda, declinan en reconocerla por falta de prueba objetiva que sustente la declaratoria de una marca notoria, así el TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL, SECCION PRIMERA. Resolución N° 081-97, de las 16 Hrs.

del 25 de abril de 1997, estableció que "VI.- El a quo tiene como demostrado y lo avala este Tribunal, que la actora Helene Curtis Inc. organizada bajo las leyes del Estado de Illinois, Estados Unidos de Norteamérica es propietaria de la marca de fábrica y comercio FINESSE, que se encuentra registrada en la clase 3 de la Nomenclatura Internacional, en diversos países. La marca es extranjera, no es originaria de Costa Rica. Es de gran fama y renombre internacional y ha sido usada en el comercio, desde mil novecientos ochenta, para distinguir productos como champúes, enjuagues, acondicionadores, lacas, gel, cremas y loción para el cabello, como se acredita con los documentos de inscripción en diversos países y de propaganda en medios de comunicación masiva. Que desde el dieciocho de junio de mil novecientos noventa, Laboratorios Biotek S. A. solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca FINES, en clase 3 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir champúes, enjuagues, acondicionadores, lacas, gel, cremas y loción para el cabello. La marca fue inscrita al tomo ochenta y dos, folio ciento diecisiete, Registro número setenta y cuatro mil ochocientos noventa y uno. "La marca se utiliza para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros. Sirve para indicar al comprador la procedencia del producto, quien es el fabricante o productor; pero conforme van siendo conocidas por el público y van cobrando fama, tienden a independizarse en la mente de los adquirentes o usuarios hasta que en la mayoría de los casos, el comprador o usuario exige una marca determinada sin indagar la procedencia; le interesa que sea de determinada marca, porque la ha usado o se la han recomendado. La finalidad de la marca entonces, es formar una clientela para el producto, facilitando su identificación en el mercado." (Curso de Derecho Mercantil. 2° Edición. Kozolchyk-Torrealba, pág. 200) La marca inscrita, por las demandadas, FINES, y la marca internacional FINESSE, de la actora son similares. Su grafía y fonética surge de su conjunto de letras, Y la semejanza gráfica y fonética, crea confusión entre ambas marcas y atenta contra la identidad de ellas. Por esa circunstancia, no pueden coexistir las marcas, FINES Y **FINESSE, ante la similitud de ellas, porque confunden a los consumidores, acerca de la procedencia del producto y puede dar lugar al aprovechamiento indebido de una clientela, por quien no tiene derecho a la misma, por no haberla creado.** Crea la clientela y la fidelidad a una marca, quien ha usado la marca, para identificar su producto en el mercado y ha sido aceptado por los consumidores. El artículo 10 inciso p, del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, prohíbe el uso y registro de marcas que por su semejanza gráfica y fonética puedan inducir a error u originar una confusión con otras marcas que ya han sido registradas. Las marcas FINES Y FINESSE, protegen iguales productos, destinados al consumo. Esa similitud, dificultaría que el público consumidor los distinguiera, con evidente perjuicio de la identidad que debe garantizar el Registro, para el propietario de la marca. Se ha establecido que la marca FINESSE de la demandante ha sido usada por la demandada, en nuestro país y otros países con gran difusión y se encuentra inscrita en esos otros países, la misma se considera una marca famosa y **NOTORIA** que pertenece a la demandante, quien la creó y la tiene inscrita en otros países. La marca, que se aplica a mercancías que frecuentemente circulan en amplias zonas internacionales, requiere de una protección que tiende a extenderse territorialmente cada vez más. Ahora esa protección se ve potenciada, por el conocido fenómeno que se ha dado en llamar, globalización, que precisamente, gracias, a la mayor facilidad de las comunicaciones, ha incrementado el comercio entre los países. Los países han creado zonas de libre comercio y han reducido sus aranceles proteccionistas, para aumentar el intercambio de productos, para elevar la producción nacional, que se estima tendrá como resultado la elevación del producto interno bruto, con lo que se hará frente a las necesidades de cada país. Esta mundialización requiere que la protección de la marca se extienda, ante la posibilidad de la competencia desleal, entre fabricantes o comerciantes de diversos países, dado el mayor intercambio de productos o la mayor facilidad de la venta de los mismos, entre los productores y consumidores que se encuentran en diferentes países. La actora ha diferenciado, sus productos, con esa marca y ha creado una clientela que le pertenece, porque le ha ofrecido sus productos, identificados con la marca, FINESSE, con el respaldo de la casa matriz, Helene Curtis Inc. que garantiza la calidad de los mismos. Los consumidores de esos productos, FINESSE, son clientes de Helene Curtis, Inc., que compran el producto por confiar en la marca, que aparentemente, los protege. Esos consumidores tienen derechos que deben ser protegidos, como el de la fidelidad del producto que se les ofrece, en sentido de que sea el real y auténtico. El uso de esa marca, por quien no la ha creado, es competencia desleal que consiste en aprovecharse indebidamente, de las ventajas

consumidor. Estima el Tribunal, que por haberse demostrado que la propietaria de la marca **NOTORIA** y conocida FINESSE, es la actora Helene Curtis Inc. y ser similar fonética y gráficamente, a la marca FINES, inscrita por Laboratorios Biotek, S.A. y traspasada a Viña Chomes S.A. debe anular el Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca FINES que aparece inscrita en el tomo ciento ochenta y dos, folio ciento diecisiete, asiento setenta y cuatro mil ochocientos nueve.".-

Por otro lado,. TRIBUNAL PRIMERO CIVIL DE SAN JOSÉ, Resolución N° 873-R, de las 8:50 Hrs. del 15 de julio de 1998, resolvió: "**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

realmente pocos los casos, donde se declara de oficio la notoriedad de una marca, sin haber intervenido directamente el titular de ésta, por ejemplo al dictarse la denegatoria de oficio de una solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial, por colisionar con una marca notoria no inscrita en el país[73].

B.- CARACTERÍSTICAS DE LA MARCA NOTORIA

Una de las principales características de la marca notoria es el rompimiento con esquemas aplicables a la gran mayoría de las marcas comunes. Por supuesto

---

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.-"

[73] Al respecto, y en cuanto al principio dispositivo, se cita las siguientes resoluciones que reconocen y tutelan la marca notoria: resoluciones de la SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA números 46 del 28 de mayo de 1982; N° 116 del 6 de abril de 1990; y N° 156 del 18 de mayo de 1990. Ver resoluciones de la SALA PRIMERA DE LA CORTE, N° 46 del 28 de mayo de 1982, N° 116 del 6 de abril y N° 156 del 18 de mayo, ambas de 1990. TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA Resolución N° 6548 de las 16h 15m del 30 de abril de 1997.- SALA PRIMERA DE LA CORTE, No. 183 de las 9,50 h del 20 de junio de 1990. Ver resoluciones de la SALA DE CASACIÓN, No. 2 de 10,40 h de 18 de enero de 1955 y No. 68 de 16,00 h de 9 de agosto de 1956 y de la SALA PRIMERA No. 46 de 14,15 h de 28 de mayo de 1982, No. 116 de 14,10 h de 6 de abril, No. 153 de 14,46 h, No. 154 de 14,48 h y No. 155 de 14,50 h (todas del 18 de mayo de 1990.- SALA PRIMERA DE LA CORTE, No. 156 de las 14,52h del 18 de mayo de 1990. TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Resolución N° 3035 de las 14h 35m, del 29de octubre de 1994.

el primer rompimiento se presenta con la aplicación de un sistema declarativo, en un país donde claramente las normas de forma y de fondo son características de un sistema atributivo.

Seguidamente, se rompen principios básicos como lo son la especialidad y la territorialidad- "Cuando a una marca se le reconoce el carácter de notoriedad a través de la ley o la jurisprudencia, de su protección se deriva el rompimiento al tradicional principio de la especialidad y la territorialidad, que ha prevalecido en el derecho de marcas. Porque, la estricta aplicación de dichos principios, en el caso de las marcas notorias puede conducir a verdaderos fraudes y dar lugar a abusos que conviene reprimirlos en protección de los intereses, no sólo del interés privado, sino que hoy también prevalece el interés público."[74]

Sobre este punto menciona Elvira Batalla: "En este caso el propietario de una marca notoria registrada para una clase puede oponerse al registro de una similar solicitada aunque sea para otra categoría, porque se busca evitar la confusión de origen de los productos que debe interesar más que la "confusión de productos".[75]

---

[74] MENDEZ CÉSPEDES, op.cit., p. 94-95.

[75] Ver BATALLA, op. cit. p. 98.- Ver en éste sentido TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL,

En cuanto al principio de territorialidad, podemos notar que parte de la protección de las marcas notorias es precisamente una extraterritorialidad de su protección. Así las cosas, si bien es cierto que los registros márcanos de todos los países tienen independencia formal, con el concepto de la marca notoria y el Convenio de Paris se quiebra esa autonomía registral para extender la tutela de la marca notoria a otras jurisdicciones. "El caso de las marcas notoriamente conocidas constituye pues, una excepción porque la marca que está registrada en un país para un producto cuya fama lo hace conocido en la mayor parte o en el mundo entero, queda también amparada en otros Estados que no la tienen registrada."[76]

C.- HISTORIA DE LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA EN COSTA RICA

Como se ha visto con anterioridad, la protección de la marca notoria ha sido protegida en nuestro país vía jurisprudencial. Mucha de esta Jurisprudencia se hizo *contra contra legem,* en el sentido de que son contradictorias con lo dispuesto en las respectivas leyes de marcas. Sin embargo, tomando en consideración los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico, se ha decidido favorecer los titulares de las marcas notorias, para así favorecer la buena fe comercial, que es

---

SECCION PRIMERA. Resolución N° 081-97. de las 16 Hrs. del 25 de abril de 1997.-

pilar fundamental de nuestra sociedad moderna.

Como precedente de lo anterior, nos hemos encontrado con lo que parece ser la primera ocasión donde se tutela de oficio la marca notoria. Esta resolución del año 1916 es realmente revolucionaria, ya que la motivación de la misma se encuentra muy adelantada para su tiempo. Establece la resolución número 13 del 25 de octubre de 1916, que es una solicitud de inscripción:

> "Que el Jefe de la Sección Comercial, a cuyo cargo Se halla el registro indicado, consulta si es inscribible la marca de referencia, pues las palabras CANADIAN CLUB las usa en sus etiquetas una casa canadiense, como distintivo del whisky de su fabricación, el cual se importa al país; y
>
> Considerando:
>
> 1.- Que ni la ley de 22 de mayo de 1896 ni el Reglamento respectivo, exigen el requisito de novedad de la marca, a fin de que pueda impedirse la ocupación de aquellas que, sí bien no están inscritas, son conocidas y tienen su dueño legitimo; pero es indudable que una disposición que evite eso riesgo pueda tener origen en el Poder Ejecutivo, en forma de prescripción reglamentaria, para el más acortado cumplimiento de la ley.
>
> 2.- Que según informes fidedignos obtenidos por la Sección Comercial, la

---

[76] Ver CÉSPEDES MÉNDEZ (Marvin Alberto) op cit., p. 101.

marca formada con las palabras CANADIAN CLUB es notoriamente conocida en el comercio, desde hace algunos anos, y con ella se distingue una calidad de whisky que producen fabricantes de Canadá. Cierto es que esa marca no esta inscrita en el Registro pero éste tampoco puede desentenderse de la existencia de ella para inscribir otra semejante a nombre de persona que no es el dueño ni tiene poder de éste para el caso. 3.- Que el requisito de novedad de la marca debe exigirse para evitar situaciones que entraban el comercio y origina perjuicio al verdadero dueño de ella, pues de lo contrario el Registro puede prestarse para amparar irregularidades.

Por tanto, el Presidente de la República resuelve:

Que no procede la inscripción que se solicita, por tratarse de una marca extranjera notoriamente conocida en el comercio del país; y dispone que en lo sucesivo el Registro de Marcas de Fábrica y de Comercio no inscriba aquellas mareas que, antes o al tiempo de solicitarse la inscripción, sean notoriamente conocidas en Costa Rica, bien por medio de impresos o por existir objetos puestos a la venta, salvo que se justifique la propiedad sobre ellas" [77]

---

[77] Ver BATALLA (Elvira) op cit., p. 54.

Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que dicha resolución se dicto en contra de todo lo dispuesto en la Ley de Marcas de 1896. Afirma Elvira Batalla "En el caso concreto de la Resolución No- 13, en que la legislación marcaría no protegía una marca notoria; no regulaba la competencia desleal; no exigía ningún requisito previo para el registro de una marca, como no fuera la solicitud de inscripción y el depósito de los ejemplares de la misma; ni existía oposición del interesado, el rechazo era improcedente, aún cuando sí se actuó con Justicia" [78] (Lo subrayado no es del original)

> "Los Jueces principalmente se constituyeron en los artífices y protectores de la marca notoria al sentir la necesidad de protección que merecían aquellas marcas famosas, que constantemente eran apropiadas e imitadas por los comerciantes desleales con el afán de obtener rápidos dividendos económicos y con un potencial perjuicio evidente para el titular de la marca.

La absoluta carencia de normas que protegieran a esta nueva categoría de marcas, fue el fenómeno jurídico de mayor relevancia que propiciara el interés y la preocupación de nuestros jueces, por buscarle una solución justa a la nueva

---

[78] Ver BATALLA (Elvira) op cit., p. 32.

situación jurídica existente en ese entonces. Todas estas circunstancias en determinados momentos, le fueron novedosos para los jueces en los distintos países donde tuvieron que hacerle frente a esta situación."[79]

No obstante lo anteriormente dicho, las resoluciones judiciales que tutelaban la marca notoria, no eran totalmente arbitrarias. Los jueces nacionales aplicaban interpretaciones extensivas de las leyes positivas. Por ello, en el caso de la Ley de Marcas No. 559 de 1946, se aplicaba un criterio extensivo del último párrafo del articulo 15 para denegar inscripciones que perjudicaban los derechos de los titulares de marcas notorias.[80]

Este artículo decía "Las marcas extranjeras deberán estar registradas en Costa Rica para gozar de las garantías que esta ley acuerda. Los propietarios de ellas, o sus apoderados, son los únicos que pueden solicitar el registro." (Lo subrayado no es del original).

Igualmente una vez en vigencia el Convenio Centroamericano (Derogado mediante Protocolo al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Decreto N° 7982 de 14 de enero del 2000), se invocaba el

---

[79] Ver CÉSPEDES MÉNDEZ (Marvin Alberto), op. cit., P. 169.

[80] Ver en este sentido la sentencia número 2, de la SALA DE CASACIÓN, de las 10.45 horas del 18 de enero

artículo 10 para proteger la usurpación de la marca notoria. Reza el artículo 10: No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas:... q) Los distintivos que puedan inducir a error por indicar una falsa procedencia, naturaleza o cualidad.-

Estipula Céspedes: "Este articulo ha servido como fundamento legal para proteger la usurpación de la marca notoria, siguiendo el criterio de respetar la verdadera procedencia de las mercancías o productos. En consecuencia, al apropiarse de marca ajena, estará entonces el solicitante, indicando una falsa procedencia no autorizada por la Ley. Se pretende con esta disposición proteger la originalidad de la verdadera marca y la seguridad del consumidor, que al adquirir determinados productos en el mercado, estará obteniéndolos auténticos queridos por él y no otros que ostentan una marca falsa."[81]

---

de 1955.

[81] Ver CÉSPEDES MÉNDEZ (Marvin Alberto) op. cit., p. 177-178. Al respecto el TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SEC. TERCERA. Resolución Nº: 3035 de las 14:35 horas del 29 de octubre de 1994, dijo "Que la expresión "NIKE" que se solicita inscribir, para proteger y distinguir "preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar, para limpiar, pulir, desengrasar, etc", en clase 3 de la Nomenclatura Internacional, **es idéntico al nombre de la marca notoria "NIKE", propiedad de la empresa Nike Internacional Ltd., por lo que solo ella está facultada para solicitar su inscripción y transformarla en un derecho marcario.**

Ya la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en reiteradas oportunidades ha dispuesto que "... no se concibe que el registro se solicite y se obtenga por persona que carezca de derecho para ello, que en realidad no sea su propietaria..." (Crf. Sentencias Nº 46 de 14:15 hrs. de 28 de mayo de 1982 y 116 de 14:10 hrs. del 6 de abril de 1990 entre otras). Por ello la denegatoria del registro solicitado resulta correcta, pues tal identidad -aún cuando ambas marcas protejan productos de distinta clase en la Nomenclatura Internacional, **podría inducir en error al común de las gentes,** quienes probablemente asociarían los productos que se desean amparar como si procedieren de la misma casa comercial, beneficiándose así la gestionante de la buena reputación que tiene la marca en el mercado. En consecuencia, sin mayores abundamientos, procede confirmar la resolución objeto de alzada, con fundamento en el inciso q) del artículo 10 del Convenio

SECCIÓN II: COMITÉ DE EXPERTOS SOBRE MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Parte esencial de esta investigación es establecer los criterios aplicables para determinar si efectivamente una marca es notoria. Este objetivo es realmente tedioso, ya que la naturaleza intrínseca de la marca notoria es subjetiva. Realmente le queda a la autoridad administrativa o judicial determinar si efectivamente se configura el precepto de la marea notoria.[82]

Centroamericano para al Protección de la Propiedad Industrial." (Ver resoluciones de la Sala Primera, N° 46 de 14,15 hrs. de 28 de mayo de 1982 y N° 116 de 14,10 hrs. de 6 de abril de 1990).- Normativas: Convenio C. A. para la Protección dc la Propiedad Industrial Art. 10 q.-

[82] Al respecto, cito dos jurisprudencias, contradictorias entre sí, porque la primera decididamente declara y reconoce una marca notoria, según el convencimiento del Juez, y la segunda, declinan en reconocerla por falta de prueba objetiva que sustente la declaratoria de una marca notoria, así el TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL, SECCION PRIMERA. Resolución N° 081-97, de las 16 Hrs. del 25 de abril de 1997, estableció que "VI.- Ei a quo tiene como demostrado y lo avala este Tribunal, que la actora Helene Curtis Inc. organizada bajo las leyes del Estado de Illinois, Estados Unidos de Norteamérica es propietaria de la marca de fábrica y comercio FINESSE, que se encuentra registrada en la clase 3 de la Nomenclatura Internacional, en diversos países. La marca es extranjera, no es originaria de Costa Rica. Es de gran fama y renombre internacional y ha sido usada en el comercio, desde mil novecientos ochenta, para distinguir productos como champúes, enjuagues, acondicionadores, lacas, gel, cremas y loción para el cabello, como se acredita con los documentos de inscripción en diversos países y de propaganda en medios de comunicación masiva. Que desde el dieciocho de junio de mil novecientos noventa, Laboratorios Biotek S. A. solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca FINES, en clase 3 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir champúes, enjuagues, acondicionadores, lacas, gel, cremas y loción para el cabello. La marca fue inscrita al tomo ochenta y dos, folio ciento diecisiete, Registro número setenta y cuatro mil ochocientos noventa y uno. "La marca se utiliza para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros. Sirve para indicar al comprador la procedencia del producto, quien es el fabricante o productor; pero conforme van siendo conocidas por el público y van cobrando fama, tienden a independizarse en la mente de los adquirentes o usuarios hasta que en la mayoría de los casos, el comprador o usuario exige una marca determinada sin indagar la procedencia; le interesa que sea de determinada marca, porque la ha usado o se la han recomendado. La finalidad de la marca entonces, es formar una clientela para el producto, facilitando su identificación en el mercado." (Curso de Derecho Mercantil. 2(Edición. Kozolchyk-Torrealba, pág. 200) La marca inscrita, por las demandadas, FINES, y la marca internacional FINESSE, de la actora son similares. Su grafía y fonética surge de su conjunto de letras, Y la semejanza gráfica y fonética, crea confusión entre ambas marcas y atenta contra la identidad de ellas. Por esa circunstancia, no pueden coexistir las marcas, FINES Y FINESSE, ante la similitud de ellas, porque confunden a los consumidores, acerca de la procedencia del

producto y puede dar lugar al aprovechamiento indebido de una clientela, por quien no tiene derecho a la misma, por no haberla creado. Crea la clientela y la fidelidad a una marca, quien ha usado la marca, para identificar su producto en el mercado y ha sido aceptado por los consumidores. El artículo 10 inciso p, del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, prohíbe el uso y registro de marcas que por su semejanza gráfica y fonética puedan inducir a error u originar una confusión con otras marcas que ya han sido registradas. Las marcas FINES Y FINESSE, protegen iguales productos, destinados al consumo. Esa similitud, dificultaría que el público consumidor los distinguiera, con evidente perjuicio de la identidad que debe garantizar el Registro, para el propietario de la marca. Se ha establecido que la marca FINESSE de la demandante ha sido usada por la demandada, en nuestro país y otros países con gran difusión y se encuentra inscrita en esos otros países, la misma se considera una marca famosa y NOTORIA que pertenece a la demandante, quien la creó y la tiene inscrita en otros países. La marca, que se aplica a mercancías que frecuentemente circulan en amplias zonas internacionales, requiere de una protección que tiende a extenderse territorialmente cada vez más. Ahora esa protección se ve potenciada, por el conocido fenómeno que se ha dado en llamar, globalización, que precisamente, gracias, a la mayor facilidad de las comunicaciones, ha incrementado el comercio entre los países. Los países han creado zonas de libre comercio y han reducido sus aranceles proteccionistas, para aumentar el intercambio de productos, para elevar la producción nacional, que se estima tendrá como resultado la elevación del producto interno bruto, con lo que se hará frente a las necesidades de cada país. Esta mundialización requiere que la protección de la marca se extienda, ante la posibilidad de la competencia desleal, entre fabricantes o comerciantes de diversos países, dado el mayor intercambio de productos o la mayor facilidad de la venta de los mismos, entre los productores y consumidores que se encuentran en diferentes países. La actora ha diferenciado, sus productos, con esa marca y ha creado una clientela que le pertenece, porque le ha ofrecido sus productos, identificados con la marca, FINESSE, con el respaldo de la casa matriz, Helene Curtis Inc. que garantiza la calidad de los mismos. Los consumidores de esos productos, FINESSE, son clientes de Helene Curtis, Inc., que compran el producto por confiar en la marca, que aparentemente, los protege. Esos consumidores tienen derechos que deben ser protegidos, como el de la fidelidad del producto que se les ofrece, en sentido de que sea el real y auténtico. El uso de esa marca, por quien no la ha creado, es competencia desleal que consiste en aprovecharse indebidamente, de las ventajas que otorgan las marcas, en perjuicio del titular de las mismas, como lo establece el artículo 65, del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad industrial. Así mismo el artículo 66, del Convenio citado, establece que constituirá competencia desleal, la reproducción de los elementos gráficos o fonéticos de una marca ajena, sin la autorización de su propietario. Si bien, el artículo 17 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial establece que "La propiedad de una marca se adquiere por el registro de la misma de conformidad con el presente Convenio y se aprueba con la Certificación de Registro, extendida por la autoridad competente." esta protección corresponde a la marca original, a la marca creada o a la marca que ha ocupado el que inscribe, pero que es novedosa, se refiere, entonces, a la marca propia y no a la ajena. "La marca para cumplir su función esencial de signo distintivo, debe ser novedosa, es decir, distinta de las demás y a la vez distintiva, o sea que tenga la virtud, por sus elementos componentes, de identificar los productos o servicios a que va a ser aplicada."(Curso de Derecho Mercantil. Kozolchyk-Torrealba. Pg.210). La marca novedosa es aquella que es nueva, que es recién hecha, que se ve o que se oye por primera vez, distinta de lo que se tenía. No puede ser novedosa una marca que se usa para distinguir productos en otros países, respecto a nuestro país que está inserto en el mercado mundial. Actualmente el mercado es uno, es el mundo, cada país no es un mercado aislado, independiente, autónomo del otro. Los productos son fabricados en diversos países, para ser consumidos en otros países distintos. Los consumidores están en todas las naciones del orbe y merecen protección y garantía, respecto a los productos de todos los fabricantes del planeta y no solamente respecto a los nacionales de cada nación. La Sala Primera de la Corte, mediante sentencia número treinta de las catorce horas del once de junio de mil novecientos ochenta y cinco ha expresado que "La sociedad actora, organizada bajo las leyes de un estado extranjero, pretende, mediante el ejercicio de la presente acción, que se deje sin efecto el registro de una marca de fábrica y comercio, que la empresa demandada inscribió en Costa Rica; aduce para ello que la accionada obtuvo el registro de esa marca con violación de la buena fe comercial, incurriendo en

competencia desleal, por cuanto ella es dueña de ese distintivo desde años antes cuando lo inscribió en otra nación; cabe decir que, en un país como el nuestro, en que se sigue, en lo que a protección de marcas de fábrica y comercio se refiere, el **llamado sistema atributivo; las marcas constituyen propiedad cuando han sido inscritas, pero ese principio en que se asienta el referido sistema no es tan absoluto como parece, pues como en todo registro, la inscripción no convalida los actos que sean nulos o anulables conforme a la ley**; como en el presente caso se ha tenido por cierto que la inscripción de la marca se hizo en Costa Rica reproduciendo o imitando elementos gráficos y fonéticos de una marca ajena, sin autorización del propietario, se ha dado un típico caso de competencia desleal, por ausencia de buena fe, pues no se trata de mera casualidad, sino de un registro deliberadamente logrado para aprovecharse de las ventajas que tiene una acreditada marca comercial de renombre internacional; en consecuencia , no puede decirse que los jueces de instancia violaron los artículos 17, 18 y 23 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, toda vez que esas disposiciones legales están referidas y surten efecto en relación con la propiedad de la marca correctamente inscrita, conforme a lo que dispone el referido convenio, no a la que se produjo sin observar los principios fundamentales que inspiran todo registro de propiedad y de ahí que ese mismo convenio establezca en el artículo 65, a más de los casos de nulidad del artículo 44, los de competencia desleal, que por estar matizados de mala fe comercial, también generan conforme al artículo 67 del Convenio de repetida cita, la acción correspondiente para solicitar su represión, que podrá ser por la vía civil o penal." Asimismo, ha indicado esta Sección de este Tribunal, mediante sentencia número cuatrocientos diez, de las nueve horas del quince de julio de mil novecientos ochenta y dos que **"Si una entidad comercial, valiéndose del prestigio alcanzado por un producto extranjero, inscribe en Costa Rica su marca o nombre como propio, aunque dicho nombre no se encuentre inscrito aquí, no cabe duda que se incurre en competencia desleal, debido a que su conducta entraña el aprovechamiento de la fama adquirida por una mercadería reconocida internacionalmente, lo que a su vez viene a significar un engaño en perjuicio del consumidor, cuya buena fe es preciso proteger también." Se ha establecido entonces que la marca famosa o NOTORIA, merece protección, aunque no esté inscrita en nuestro registro de marcas**, respecto a una marca semejante inscrita en nuestro país, porque la inscrita no sería nueva o novedosa, por existir ya, como propiedad de otro fabricante conocido, y atentaría contra la competencia leal entre los fabricantes y contra los derechos del consumidor. Estima el Tribunal, que por haberse demostrado que la propietaria de la marca **NOTORIA** y conocida FINESSE, es la actora Helene Curtis Inc. y ser similar fonética y gráficamente, a la marca FINES, inscrita por Laboratorios Biotek, S.A. y traspasada a Viña Chomes S.A. debe anular el Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca FINES que aparece inscrita en el tomo ciento ochenta y dos, folio ciento diecisiete, asiento setenta y cuatro mil ochocientos nueve.".-

Por otro lado,. TRIBUNAL PRIMERO CIVIL DE SAN JOSÉ, Resolución N° 873-R, de las 8:50 Hrs. del 15 de julio de 1998, resolvió: "**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**

A.- GENERALIDADES

Como ya hemos visto, las normas referentes al tema no conceptualizan en

---

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.-"

como determinar la configuración de las marcas notorias. La doctrina tampoco establece los criterios para ello, por lo que existe cierto vació legal en cuanto a la determinación de esta clase de signos distintivos. Por suerte, al recurrir a la fuente primordial de la materia. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual, se logra obtener un valioso aporte.

Del 20 al 23 de octubre de 1997 se reunió en la sede de dicha organización, por tercera vez un Comité de Expertos sobre Marcas Notoriamente Conocidas. Dentro de las funciones de esta comisión se menciona: "'La Oficina Internacional estudiará, con ayuda de una reunión de un comité de expertos que tendrá lugar una vez en cada uno de los años del bienio, todas las cuestiones de importancia para la correcta aplicación del Artículo # 6 bis del Convenio de París [para la protección de la propiedad industrial] (es decir, cuando ese Articulo también se aplique a las marcas notoriamente conocidas que no se utilizan actualmente en el país en el que se reivindique la protección). También estudiará las condiciones y alcance de la protección, en particular respecto de las marcas famosas, contra la dilución / explotación indebida del activo intangible adquirido por dichas marcas. Además, estudiará la viabilidad de establecer, bajo la égida de la OMPI, una red voluntaria de información internacional para el intercambio de información entre países relativo a las marcas que uno o más de ellos considere notoriamente

conocidas o famosas."[83]

En este comité se fijaron disposiciones en la mira de mejora de la situación existente en cuanto a la protección de las marcas notoriamente conocidas. Dispone el Memorándum preparado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la propiedad Intelectual, Ginebra, Suiza, sobre el Comité de Expertos sobre Marcas Notoriamente Conocidas. Dispone la introducción al documento: "Hasta el momento, el Comité de Expertos de la OMPI sobre Marcas Notoriamente Conocidas (que en adelante se denominará el "Comité de Expertos") se ha reunido en dos sesiones, a saber del 13 al 16 de noviembre de 1995, para examinar los resultados de un estudio efectuado por la Oficina Internacional sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas y las perspectivas de mejora de la situación existente (véase el documento WKM/CE/I/2), y del 28 al 31 de octubre de 1996 para examinar varios proyectos de disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas. De conformidad con la partida del programa mencionada en el párrafo anterior, se ha convocado una tercera sesión del Comité de Expertos para considerar el proyecto de disposiciones, tal como se ha revisado con arreglo a las opiniones expresadas por el Comité de Expertos en su segunda sesión (véase el documento WKM/CE/II/3). El proyecto de disposiciones figura en el Anexo al presente

---

[83] Memorandum preparado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de l Propiedad Intelectual, Ginebra, Suiza, sobre el Comité de Expertos sobre Marcad Notoriamente Conocidas.

documento." [84]

Interesan para efectos de esta investigación, los criterios enunciados en este documento para determinar la configuración de la marca notoria. Dicha información se contiene en el articulo tercero de las disposiciones y contiene 12 apartados, que siguen a continuación:

B.- CRITERIOS PARA DETERMINAR SI UNA MARCA ES NOTORIAMENTE CONOCIDA

A los efectos de determinar si una marca es notoriamente conocida, deberá tenerse en cuenta en particular lo siguiente:

1.- La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca, en particular, la duración, magnitud y alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos y/o servicios a los que se aplique la marca;

---

[84] Memorandum preparado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de l Propiedad Intelectual. Ginebra, Suiza, sobre el Comité de Expertos sobre Marcad Notoriamente Conocidas.

2.- la cuota de mercado, en el territorio en el que ha de protegerse la marca como marca notoriamente conocida, y en otros territorios, de los productos y/o servicios a los que se aplique la marca;

3.- el grado de distinción inherente o adquirido de la marea;

4.- la imagen cualitativa adquirida por la marca;

5.- la medida en que la marca haya sido registrada en el mundo entero;

6.- el grado de exclusividad de registro alcanzado por la marca en el mundo entero;

7.- el grado de utilización de la marca en el mundo entero;

8.- el valor comercial atribuido a la marca en el mundo entero;

9.- los antecedentes en cuanto al éxito de la protección de los derechos inherentes a la marca.

10.- el resultado de los pleitos relacionados con la cuestión de si una marca

es una marca notoriamente conocida; y

11.- la presencia o ausencia de marcas idénticas o similares registradas válidamente o utilizadas para productos y servicios idénticos o similares y cuya titularidad corresponda a personas distintas de aquella que reivindica que la marca es una marca notoriamente conocida.

Lo anterior tiene que relacionarse, con la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marca Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París Para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante OMPI) en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999[85], que dice en lo atinente:

" Artículo 2. Determinación de si una marca es notoriamente conocida en un estado miembro.

---

[85] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marca Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París Para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999.- Ésta información puede obtenerse vía internet en la dirección de la Organización Mundial del Comercio, www.wipo.int, o www.ompi.org.

1.- Factores que deberán considerarse.

a) A la hora determinarse si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida.

b) En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a los siguiente

1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;

2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier y utilización de la marca;

3. la duración, en la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;

4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y yo cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.

c) Los factores antes mencionados, que representan pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida, no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien la determinación en cada caso dependerá de circunstancias particulares del caso en cuestión... "

Estos criterios, que no podrían interpretarse como vinculantes, le brindan a los operadores del Derecho Marcario un cuadro general de las posibles cuestiones que se deben tomar en cuenta para dictaminar la existencia de una marca notoria. De ninguna manera podríamos afirmar que esta lista se debe cumplir en su totalidad, o que un número predeterminado de criterios se debe cumplir, dado que

en ciertas ocasiones con solo la configuración de un criterio, se podrá asumir la notoriedad de un signo distintivo. *Quedará a opción del operador de derecho, el determinar cuantos criterios se deben aplicar, o cual de éstos es el más importante. Sin embargo, contar con esta guía sería de gran utilidad para los jueces y registradores del territorio costarricense.*

Ahora bien, serán una buena guía que validamente puede complementarse con el art. 45 de la nueva Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, que establece los criterios para reconocer la notoriedad, cuando *números apertus establece*:

> **"Art. 45 criterios para reconocer la notoriedad**. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
>
> a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del con, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue aprobada
>
> b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
>
> c) La antigüedad de la marca y su uso constante.

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue."

SEGUNDA PARTE

DE LA COMPETENCIA DESLEAL

Lo que la represión de la concurrencia desleal quiere tutelar no es en absoluto el aviamiento o la clientela como caza reservada, es la probabilidad para quien explota la empresa de conseguir aquellos resultados económicos que pueden derivarle del desarrollo de su actividad en régimen de libre concurrencia y por esto las normas de la concurrencia desleal no limitan en absoluto la concurrencia sino que garantizan su efectivo funcionamiento sancionando el derecho de cada uno a la lealtad de la misma[86].

---

[86] ASCARELLI (Tullio), citado en COMISIÓN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Defensa Efectiva de los Derechos del Consumidor, San José, Poder Judicial CONAMAJ, Primera Ed., 1999, pp. 81-82.

TÍTULO PRIMERO

TEORÍA GENERAL DE LA COMPETENCIA DESLEAL

La supuesta trascendencia que en el mercado competitivo pueden ocasionar los actos desleales constituye una buena prueba del grado de cohesión que ha alcanzado el derecho de la competencia integrado por el derecho contra la competencia desleal y el derecho anti monopólico. Si, en un principio, eran esferas normativas completamente separadas, desde los años 30 en el panorama internacional, y que fundamentalmente, en Costa Rica, a partir de la vigencia de la Ley de la Promoción de la Competencia Desleal y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472, a mediados de la década de 1990, pone en evidencia que entre ambos sectores normativos compartan un objeto de protección común que es la competencia, que es la que fundamenta, en suma, su unidad conceptual y funcional.

CAPITULO I

COMENTARIOS DE LA COMPETENCIA DESLEAL

En el presente capítulo se hará una reseña sobre aspectos históricos de la competencia desleal, y se darán algunas definiciones y enfoques acercas de ésta, dividiéndose en dos secciones, la primera tratará la parte histórica, y la segunda desarrollará las definiciones y enfoques acercas de ésta -

SECCIÓN I: PROLEGÓMENO

La palabra que encabeza la sección, significa *"escrito preliminar de un tratado"*[87].-

Ahora bien, no se crea la elocuencia de la frase anterior, al contrario, se escoge por ser una palabra del idioma, que para efectos de éste trabajo, ha de entenderse simplemente como el escrito preliminar de una parte de la investigación, pues muy mal haría en ostentar la jactancia de iniciar un tratado.-

---

[87] Diccionario Abreviado De la Lengua Española Vox, Barcelona, España, Editorial Bibilograf S. A., 16°

HISTORIA DE LA COMPETENCIA DESLEAL.

A fin de estudiar la evolución histórica que ha sufrido el fenómeno de la competencia desleal, resulta oportuno analizarla a través de las diferentes etapas de la misma; a tal efecto nos guiaremos por las que ha establecido GARRIGUES, quien expresa que:

> *"Históricamente, la posición del derecho ante la competencia ha pasado por fases diversas, En una primera fase, la reglamentación era tan minuciosa que llegó a anular la competencia, destruyendo el principio de igualdad. Es la época de la Edad media que se adentra por los comienzos de la edad moderna. En una segunda fase se entroniza el principio de igualdad al proclamarse la libertad de industria y comercio a fines del siglo XVIII. Finalmente, en una tercera fase, el abuso de la libertad reclama de nuevo la intervención del estado. A esta última fase pertenecen las leyes especiales sobre represión no de la competencia, sino de las prácticas de la competencia".*[88]

La primera etapa se desarrolla durante la edad media, entre los siglos

---

edición (reimpresión), septiembre, 1986, pp381.-

[88] GARRIGUEZ (Joaquín), Temas de derecho vivo; la defensa de la competencia mercantil, editorial Tecnos, 3 edición, Madrid, 1987, p. 143.-

XI y XVII, con la presente del régimen corporativo que era un sistema de producción organizado en forma piramidal: maestros , oficiales y aprendices. Quienes se dedican al ejercicio de una misma profesión u oficio, agrupándose en asociaciones profesionales y en corporaciones, dentro de las cuales desarrollaron sus actividades mercantiles; determinado por si mismas todos los aspectos atinentes a los servicios que brindaban, por ejemplo la determinación de precios y modo de prestación de su actividad.

> "La producción de cada Maestro estaba protegida por los reglamentos de las corporaciones y asociaciones". [89]

Dichas reglamentos impedían la existencia de asociaciones o corporaciones dedicadas a la misma actividad, creándose una especie de monopolio sobre cada una de estas, con lo que evidentemente la existencia de algún tipo de competencia era sencillamente imposible.

Esta estructura económica rígida, satisfacía las exigencias de la producción local y artesanal del medioevo, donde la demanda de bienes y servicios, dado lo estrecho del mercado y las grandes distancias entre

---

[89] RODRIGUEZ RODRIGUÉZ (Joaquín), Curso de Derecho Mercantil, México D.F, Editorial Porrúa S.A., 1991, p. 440.-

ciudades, era muy reducida. En las condiciones imperantes en dicha etapa el progreso técnico y económico era lento por lo tanto la estructura corporativa era un fiel reflejo del escaso desarrollo alcanzado por la producción.

En tal sentido no se puede hablar que en dicha época de la existencia de una libre competencia y menos aún de su protección, ya que el sistema imperante por su carácter cerrado impedía la existencia de asociaciones dedicadas a la misma actividad, con lo cual el ejercicio de competencia era imposible.

La segunda etapa en la evolución de la Competencia Desleal puede ser ubicado en el siglo XIX, con la introducción de los principios de igualdad y libertad de comercio e industria que inspiraron la Revolución Francesa y posteriormente dieron origen a la Revolución Industrial.Nace a partir de este momento un sistema de mercado en el que es permitida la libre competencia, la cual tiene su máxima expresión en el postulado "LAISSEZ-FAIRE", variándose el modo de determinar los precios tanto de los bienes como de los servicios; no siendo ya la corporación quien internamente los imponga, sino que en su lugar son fijados por el juego entre la oferta y la demanda.

No obstante el sistema de libertad irrestricto establecido no tardo en crear problemas entre los comerciantes dado que algunos de ellos:

> *"..... empiezan a buscar de esa libertad mediante prácticas que suprimían la lucha entre ellos y la dirigían contra el consumidor por medio de alianzas con el fin de asegurarse el mercado no por el triunfo en la competencia sino por la eliminación de la competencia, o por medio de prácticas restrictivas que aminoraban o eliminaban totalmente la competencia".*[90]

Es así como empiezan a desarrollarse en el mercado ciertos tipos de prácticas no deseadas, con las cuales se pretende adquirir clientela en perjuicio de los demás competidores que se desenvuelvan dentro de la misma área comercial; se introducen así una serie de conductas poco honestas, que pretender engañar y confundir a los consumidores a la hora de adquirir sus productos.

La regulación de dicho tipo de anomalías comerciales sufre una evolución muy lenta en esta etapa, donde se caracteriza por ser rudimentaria y dirigida únicamente a la protección de derechos absolutos como los de propiedad industrial y marcas, existiendo en el legislador un total desinterés por regular otros casos de Competencia Desleal en los cuales se afectan intereses distintos a los supra mencionados; esta situación la evidencia

---

[90] RODRIGUEZ RODRIGUÉZ (**Joaquín**), op. cit., p.146.-

GHIDINI al expresar que:

> *" Durante un largo periodo ni los legisladores ni los jueces intervinieron para fijar límites objetivos al juego de la competencia, distintos a los ya existentes en materia de exclusividad industrial y de marcas registradas"*[91]

El cambio de la economía a un nuevo régimen de libre competencia y el desarrollo de las industrias producto de la confirmación del principio de libertad individual, evidencia la necesidad de una regulación jurídica de la competencia y de los fenómenos conexos a esta, así como a partir del siglo XIX se presenta una etapa en la evolución de la competencia desleal.

De esta forma las relaciones laborales, la tendencia hacia la creación de monopolios por las industrias poderosas, los problemas sociales que provoca el desequilibrio económico, impulsan al estado a intervenir en la economía, de dos maneras: disciplinando y limitando el ejercicio de determinadas actividades comerciales, o regulando imperativamente algunos contratos relacionados a la actividad empresarial, por medio del control de la moneda y el crédito o reservándose el ejercicio de determinada actividad económica con exclusión de

---

[91] GUIDINI (G.), La competencia Deslelal, Desde las Corporaciones al Corporativismo, Bolonia, 1987, p.

los particulares.

Con la mediación del estado en la actividad económica, se va a fortalecer el desarrollo de la competencia dentro del mercado, el cual se va colmar de productos y servicios similares, prestados por diversos *agentes comerciales; los cuales no siempre acuden a medios lícitos para vender sus productos y por el contrario mediante el uso de métodos engañosos, contrarios a la moral y a la buena fe comercial, se apropian de la clientela ajena obtenido un beneficio económico para sí o para un tercero, causando con su actuar un daño al titular o a los consumidores de los productos.*

Se crea así la necesidad de un ordenamiento específico por medio del cual se reprima los actos violatorios a la libre competencia, otorgándoles el carácter de ilícito siendo así objeto de represión, en el entendido que causan una lesión a los demás comerciantes concurrentes. Se consolida de esta forma la disciplina de la Competencia Desleal, como un ilícito civil, correspondiente a un comportamiento dañoso no tipificado.

Surgen de esta forma en varios países modos distintos de tratar el tema de la Competencia Desleal, así por ejemplo en Francia no existe una ley especifica al respecto, pero según nos dice RODRIGUEZ, que *"... esta ha sido*

107.-

construida mediante una elaboración jurisprudencial basada en los usos y la doctrina del abuso del derecho"[92].

Este mismo rumbo siguieron otros países como Inglaterra e Italia, en donde es inexistente la regulación sobre Competencia Desleal.

Alemania fue el primer país en regular ampliamente este tema, mediante la ley del 27 de mayo de 1897, que se modificó posteriormente el 7 de junio de 1907 en la cual se vino a establecer mayores penas a los actos desleales e introdujo una formula general de competencia.

La última etapa en la evolución de la disciplina de la Competencia Desleal se gesta a partir de década de los cuarenta, donde se inicia un proceso de cambio en orientación de esta, extendiendo su protección a sujetos distintos del empresario, cual es el caso de los consumidores, *a esta fase se le conoce como Etapa Social de la Disciplina, dada la preocupación en la misma por tutelar todos los intereses que se pueden ver perjudicados por prácticas desleales de Competencia.*

En Costa Rica, cuando el 7 de Noviembre de 1949 entró en vigencia la Constitución Política que hoy nos regula se consagro en su artículo 46 la

---

[92] Ver RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Joaquín), op. cit., p. 440.-

prohibición de los monopolios de carácter privado, resguardándose de esta manera la libertad de Comercio. Es con la ley de protección Comercial del 23 de octubre de 1930 que aparece por primera vez en nuestra legislación el termino de competencia ilícita desleal, en este cuerpo de leyes el concepto buscaba proteger las ventajas de una reputación industrial o comercial, de ahí que se convertía en una infracción castigable con multa. A partir del año de 1975 se adoptó el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial que estableció sanciones para el concurrente desleal y se remite a los estados Signatarios a las leyes penales de cada uno para la imposición de las medidas coercitivas.

En la actualidad las necesidades económicas y tecnológicas del mercado han transformado en nuestro país y en el resto del mundo la concepción de un Estado Interventor, que regula las más importantes esferas de actividad económica; llegándose a una nueva etapa en la evolución histórica, en la que el Estado debe transformase en un ente facilitador de las iniciativas de los particulares, capaz de crear las condiciones económicas y el marco jurídico que aquellos requieren para el desarrollo de sus actividades dentro de un sistema de libre comercio, brindando en protección del interés público, una regulación adecuada de los actos que atenten el ejercicio de la libertad de comercio (ver Ley N° 8220 de Protección al Ciudadano del Exceso de Trámites y Requisitos).-

CAPÍTULO II

DEFINICIONES DE COMPETENCIA DESLEAL

Antes de iniciar un análisis más profundo acerca del tema de la competencia desleal es necesario, para el desarrollo de la investigación, lograr establecer definiciones y el conceptos claros de la misma, la cual se logra a través del cotejo de las distintas ideas expuestas por los doctrinarios a citar en la presente sección.-

SECCIÓN I: DEFINICIONES

El Tratadista Tulio Ascarrelli define la Competencia Desleal como: *"Aquel acto que, típicamente considerando, se dirige a atraer clientes, incluso cuando estos sean consumidores o posibles consumidores de bienes y servicios producidos por otros, atrayendo directamente clientes o potenciando para ello la propia organización (o desviando la afluencia de clientes a otros o disminuyendo la eficiencia de la empresa ajena)."*[93]"

---

[93] ASCARELLI (Tulio), Teoría de la Concurrencia y los Bienes Inmateriales, Barcelona, Publicaciones del

La existencia de actos de concurrencia como los expresados anteriormente es permitida y normal dentro de un sistema de libre competencia, *el problema radica cuando dicha Competencia reviste características de deslealtad, de los cuales son sancionados por la disciplina de la concurrencia no por ser actos de concurrencia, si no por ser desleales.* Esto según la definición Ascarrelli.

Acto Desleal lo define Manuel Díaz de Velasco como: *"Lo que una persona o una empresa practica contra una u otras, no con infracción de ninguna prohibición contractual o legal expresa, sino con abuso de la libertad de que gozan."*[94]

Esta definición le otorga gran importancia a la libertad de competencia, como punto central de la misma y establece una diferencia clara con la competencia ilícita. De acuerdo a este concepto, *la Competencia Desleal se constituye al sobrepasar la línea divisoria entre la libertad de Competencia que tienen todas aquellas personas o empresas, supone tratar de competir de una manera tal que no se irrumpa en el parámetro de libertad de las demás*

---

real Colegio de España en Bolonia, Casa Editorial Urgel, 1970. pp. 33-34

[94] MANUEL DÍAZ DE VELASCO citado por PALMA IBARRA (Mario), Protección Marcaria en Nicaragua, Nicaragua, Tomo I. UNAM, Serie textos, 1973, p. 153.-

personas o empresas.

Otros autores como Frisch y Mancebo definen la Competencia Desleal:

" Es la relación entre sujetos, personas físicas o morales que ejercen actividades económicas en forma independiente, por medio de ventas de mercancías o prestación de servicios similares, con relación a una clientela también similar, de modo que pueda resultar repercusiones entre dicho sujetos, a causa del ejercicio de sus actividades en tal forma que pueda beneficiarse la actividad de un sujeto de actividad de otro."

Los autores hacen notar además el hecho de que la relación de competencia puede surgir de otras razones distintas a las mencionadas en la definición tales como la similitud de la mercancía y clientela.

Otro autor cómo Spencer, quien consideró Considero en su momento que " ... *la Competencia Desleal es aquella competencia que implica métodos engañosos, deshonestos o injuriosos."*[95]

Introduce por primera vez para calificar un acto como desleal la

---

[95] SPENCER (M. H.), Economía Contemporánea, Barcelona, Editorial Reverté S. A., 2° Edición, 1986, p.

utilización de métodos que, de uno u otro modo, son poco trasparentes y honestos. Métodos que de una u otra manera pueden *inducir a los consumidores a errores en la obtención de los diferentes productos o servicios.*

La doctrina moderna ha considerado que la Competencia Desleal se compone de actos heterogéneos, resultando imposible encasillarlos en un concepto cerrado y unívoco, por lo que resulta imperioso recurrir a un concepto más elástico y amplio, por medio del cual se regulen todos los actos desleales, los cuales varían según las necesidades y exigencias de cada época. Es así como se ha cambiado el enfoque del concepto de Competencia Desleal mediante la renuncia a enumerar en el mismo los actos que lo componen y su lugar definirla por medio de lo que se conoce como *cláusula general.*

En tal sentido la Competencia Desleal se define en la actualidad como y siguiendo el criterio de José Alberto Garrone: *"Aquel conjunto de actos de Competencia que contradicen las normas culturales aceptadas en un tiempo y lugar determinado y por tanto, están proscritos por los usos del comercio"*[96]

De todos los conceptos esgrimidos y luego de una observación de los

---

75.-

[96] GARRONE (José Alberto) y CASTRO SAMARTINO (Mario E.), Manual de Derecho Mercantil, 2° Edición. Abeledo Perrot S. A., Argentina, 1996, p. 198.-

mismos, una definición que podría ensayarse, y que tome en cuenta los elementos que la Competencia Desleal presenta en la actualidad, sería:

Aquella acción u omisión, que en el ejercicio de la actividad comercial, realice un agente económico, la cual contravenga la "ética" y las normas comerciales atinentes, susceptible de producir un daño a los demás competidores o a los consumidores[97].

SECCIÓN II: CONCEPTOS GENERALES

Como en la sección anterior se dieron definiciones acerca de la competencia desleal, ésta segunda dará conceptos sobre ella, con la idea ir captando el fenómeno al que se refiere.-

A.- CLASES DE COMPETENCIA DESLEAL

En todo régimen de derecho en el que se autorice la libertad de empresa y de mercado, resulta una constante la competencia que se desarrolla entre

---

[97] COMISIÓN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Defensa Efectiva de los Derechos del Consumidor, San José, Poder Judicial CONAMAJ, Primera Ed., 1999, pp. 82-83.

los distintos empresarios dedicados a actividades similares, por la captación de una clientela que consuma los productos y servicios que ofrecen; por lo que, en virtud de lo anterior, resulta imposible concebir un sistema de libre mercado en el que no se permita la competencia.

Ahora bien dicha competencia es permitida, en el tanto la misma se desarrolle conforme a derecho y en apego a las normas del mercado; lo cual no siempre se logra en la práctica, donde algunos comerciantes las violentan, produciendo así un daño a los demás competidores y a otros sujetos relacionados con las actividades comerciales.

Debemos concluir de lo expuesto que en el mercado se presentan diversos tipos de competencia las cuales en términos generales podemos agrupar en Competencia lícita y Competencia ilícita, no obstante hemos de diferenciar dos tipos de competencia ilícita a saber la prohibida y la desleal, en tal sentido se efectuará un análisis por separado de cada una de ellas; que permita entender sus diferencias entre sí y con lícita.

1.- LA COMPETENCIA LICITA

Debe partirse de que nuestro Ordenamiento, al igual que en la mayoría del mundo, contempla la libertad de competencia como un pilar

esencial para el desarrollo del comercio, el cual se ha elevado en muchos casos a escala constitucional, por lo tanto es permitido a los concurrentes utilizar cualquier medio empresarial, mientras sea lícito, a fin de conquistar el mercado todo esto bajo *la premisa de que la clientela como valor empresarial no constituye un bien estable, sobre el que opere por parte del competidor ningún poder de disposición*, por lo que es permitida la atracción de la misma por parte de otras empresas.

No obstante, el desarrollo de la Libre Competencia puede en algunos casos producir daños a otros concurrentes, esta constituye el principio rector de toda economía de mercado, que pretenda lograr un desarrollo adecuado y más aún en una etapa de globalización como la que "atraviesa" el país. La lucha empresarial así entendida beneficia a todos los agentes económicos, al mercado y a la economía en general, debido a que la confrontación "leal" entre competidores, logra mantener los precios, sin perder la calidad y eficiencia, las cuales, teóricamente, tienden a subir.

Hermenegildo Baylos Carrozal la define como: " actuar con probidad en el mercado, utilizar medios admitidos por todos, que la conciencia social no rechaza; no sobrepasar la libertad de concurrencia que posee todo competidor; servirse de medios corrientes y habituales; no de medios excepcionales,

contrarios a toda licitación noble"[98].

Debemos tener presente que lo que hace prohibida la competencia desleal no es el hecho de que se cauce un daño a otro competidor, ya que el desviar la clientela para sí, es en última instancia la meta de todo competidor, el lograrlo mediante medios honestos y leales es perfectamente licito según nuestro ordenamiento, *lo que se sanciona es la ilicitud del medio utilizado para alcanzar dicha meta.*

---

[98] "Debemos tener presente que el régimen de competencia está basado, no en la ilicitud, sino en la ilícitud del daño concurrencial: es perfectamente admisible, y resulta inevitable que un competidor, en el desarrollo normal y legítimo de su actividad, cauce un perjuicio a los concurrentes." BAYLOS CORROZA (Hermenegildo), Tratado de Derecho Industrial, 2° edición, Madrid, editorial Civitas S. A., 1993, p257. ARIAS CÓRDOBA (Fabio), La concurrencia desleal en el derecho costarricense, Revista Ivstitia, Costa Rica, Vol. 1-2, 1987-1988, p. 111.- La COMISIÓN NACIONAL DE LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA, Sesión Ordinaria No 21-97 Acuerdo: Articulo Octavo, ha dicho, "Éste órgano considera que no existen indicios suficientes en el expediente que evidencien la realización de prácticas que restrinjan la libre competencia y/o la libre concurrencia en el mercado (...).- Asimismo debe indicarse que éste órgano considera que no existen indicios suficientes que evidencien la existencia de un convenio o acuerdo de las voluntades formalizado, ya sea de forma verbal o escrita (...)"

"Que la empresa CREDOMATIC DE COSTA RICA presiona para que procesen todas las ventas de tarjetas (...) con ellos (...) para la empresa AVAL CARD no es posible igualar el precio por no contar con otra marca con la cual hacer presión o competir (...)

En la investigación preliminar no se logro determinar que exista algún tipo de presión, por parte de la empresa CREDOMATIC, (...) sino más bien (...) razones de eficiencia tales como servicio y volumen las que mantienen los clientes con CREDOMATIC

La Comisión estableció que para ser sancionables los actos deliberados que induzcan a la salida de competidores del mercado o evite su entrada, debe de tratarse de actos expresos, groseros y evidentes que no esten cotemplados (...) y que sobrepasen el lógico y normal interés que tiene toda empresa para aumentar su participación en el mercado o defender la actual"

2.- LA COMPETENCIA ILÍCITA PROHIBIDA

La realización de una Competencia ilícita implica la existencia de actos normativamente prohibidos, por lo cual es necesario, por ende, la existencia previa de una norma que prohíba la conducta. Es decir que la ilicitud del acto radica en la violación de una obligación negativa, legal o convencional, que exige la ausencia de realización de la conducta prohibida[99].

Respecto a este tipo de Competencia los Tribunales nacionales han expresado la jurisprudencia:

> " *...existen ciertas restricciones derivadas del mismo ordenamiento, por ejemplo se origina competencia prohibida cuando por ley o por contrato se prohíbe a todos los sujetos, a varios o a uno solo el ejercicio de determinada actividad económica".*[100]

A manera de conclusión *la Competencia ilícita presenta, dos elementos constitutivos, a saber, la existencia objetiva de una norma prohibitiva o contrato y el hecho de que la misma sea transgredida mediante un acto que encuadre*

---

[99] Ibídem. supra nota anterior.

[100] TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL, N° 415, de las 8 H de 9 de Agosto de 1989, ordinario de "

en esta.

3.- LA COMPETENCIA ILICITA DESLEAL.

En el contexto del tráfico mercantil, el fenómeno competitivo se regula desde una doble vertiente, por una parte, se protege la libertad de comercio promoviéndose así la Competencia, prohibiéndose las situaciones que puedan implicar una restricción a la misma; por otra, sin embargo, se controla el modo de competir a través de las normas reguladoras de la competencia ilícita desleal, la cual es distinta, en cuanto a su concepto y en cuanto a sus efectos, de la competencia ilícita prohibida. La Competencia desleal tiene su origen en el hecho de que compite utilizando medios que son repudiados por la ética profesional.

En cuanto a la aplicación de la disciplina de la Competencia Desleal cabe indicar que la misma se aplica exclusivamente en los en que en que una persona emplea medios considerados ilícitos o desleales para atraer o desviar la clientela ajena; no se aplica en los en los casos en que exista una limitación derivada de una prohibición legal expresa, sin perjuicio de una eventual aplicación complementaria o subsidiaria de la disciplina de la Competencia

---

P.M.S.A" c "F.C.CH".

Desleal en su caso.

El ejemplo más claro lo encontramos en el campo del Derecho Macario, ya que por sus características es presa fácil de dicho tipo de competencia, donde utilizando de forma irregular la existencia y prestigio de una marca o nombre comercial, el competidor desleal pretende vender su producto al público consumidor, el cual desconociendo la verdadera procedencia y con la convicción que el producto que se le ofrece es de determinada empresa lo adquiere[101].

---

[101] TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL DE SAN JOSÉ, SECIÓN PRIMERA, N° 081-97 de 16:00 horas del 25 de abril de 1997, al decir "...VI.- El a quo tiene como demostrado y lo avala este Tribunal, que la actora Helene Curtis Inc. organizada bajo las leyes del Estado de Illinois, Estados Unidos de Norteamérica es propietaria de la marca de fábrica y comercio FINESSE, que se encuentra registrada en la clase 3 de la Nomenclatura Internacional, en diversos países. La marca es extranjera, no es originaria de Costa Rica. Es de gran fama y renombre internacional y ha sido usada en el comercio, desde mil novecientos ochenta, para distinguir productos como champúes, enjuagues, acondicionadores, lacas, gel, cremas y loción para el cabello, como se acredita con los documentos de inscripción en diversos países y de propaganda en medios de comunicación masiva. Que desde el dieciocho de junio de mil novecientos noventa, Laboratorios Biotek S. A. solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca FINES, en clase 3 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir champúes, enjuagues, acondicionadores, lacas, gel, cremas y loción para el cabello. La marca fue inscrita al tomo ochenta y dos, folio ciento diecisiete, Registro número setenta y cuatro mil ochocientos noventa y uno. "La marca se utiliza para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros. Sirve para indicar al comprador la procedencia del producto, quien es el fabricante o productor; pero conforme van siendo conocidas por el público y van cobrando fama, tienden a independizarse en la mente de los adquirentes o usuarios hasta que en la mayoría de los casos, el comprador o usuario exige una marca determinada sin indagar la procedencia; le interesa que sea de determinada marca, porque la ha usado o se la han recomendado. La finalidad de la marca entonces, es formar una clientela para el producto, facilitando su identificación en el mercado." (Curso de Derecho Mercantil. 2(Edición. Kozolchyk-Torrealba, pág. 200) La marca inscrita, por las demandadas, FINES, y la marca internacional FINESSE, de la actora son similares. Su grafía y fonética surge de su conjunto de letras, Y la semejanza gráfica y fonética, crea confusión entre ambas marcas y atenta contra la identidad de ellas. Por esa circunstancia, no pueden coexistir las marcas. FINES Y **FINESSE, ante la similitud de ellas, porque confunden a los consumidores, acerca de la procedencia del producto y puede dar lugar al aprovechamiento indebido de una clientela, por quien no tiene derecho a la misma, por no haberla creado.** Crea la clientela y la fidelidad a una marca, quien ha usado la marca, para identificar su producto en el mercado y ha sido aceptado por los consumidores. El artículo 10 inciso p, del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, prohíbe el uso y registro de marcas que por su semejanza gráfica y fonética puedan inducir a error u originar una

confusión con otras marcas que ya han sido registradas. Las marcas FINES Y FINESSE, protegen iguales productos, destinados al consumo. Esa similitud, dificultaría que el público consumidor los distinguiera, con evidente perjuicio de la identidad que debe garantizar el Registro, para el propietario de la marca. Se ha establecido que la marca FINESSE de la demandante ha sido usada por la demandada, en nuestro país y otros países con gran difusión y se encuentra inscrita en esos otros países, la misma se considera una marca famosa y **NOTORIA** que pertenece a la demandante, quien la creó y la tiene inscrita en otros países. La marca, que se aplica a mercancías que frecuentemente circulan en amplias zonas internacionales, requiere de una protección que tiende a extenderse territorialmente cada vez más. Ahora esa protección se ve potenciada, por el conocido fenómeno que se ha dado en llamar, globalización, que precisamente, gracias, a la mayor facilidad de las comunicaciones, ha incrementado el comercio entre los países. Los países han creado zonas de libre comercio y han reducido sus aranceles proteccionistas, para aumentar el intercambio de productos, para elevar la producción nacional, que se estima tendrá como resultado la elevación del producto interno bruto, con lo que se hará frente a las necesidades de cada país. Esta mundialización requiere que la protección de la marca se extienda, ante la posibilidad de la competencia desleal, entre fabricantes o comerciantes de diversos países, dado el mayor intercambio de productos o la mayor facilidad de la venta de los mismos, entre los productores y consumidores que se encuentran en diferentes países. **La actora ha diferenciado, sus productos, con esa marca y ha creado una clientela que le pertenece, porque le ha ofrecido sus productos, identificados con la marca, FINESSE, con el respaldo de la casa matriz, Helene Curtis Inc. que garantiza la calidad de los mismos. Los consumidores de esos productos, FINESSE, son clientes de Helene Curtis, Inc., que compran el producto por confiar en la marca, que aparentemente, los protege. Esos consumidores tienen derechos que deben ser protegidos, como el de la fidelidad del producto que se les ofrece, en sentido de que sea el real y auténtico. El uso de esa marca, por quien no la ha creado, es competencia desleal que consiste en aprovecharse indebidamente, de las ventajas que otorgan las marcas, en perjuicio del titular de las mismas, como lo establece el artículo 65**".- Al respecto la COMISION NACIONAL DEL CONSUMIDOR, en VOTO No. 516-97, de las 14:40 horas del 21 de mayo de 1997, dijo: "**CONSIDERANDO:**

PRIMERO: Conoce esta Comisión la denuncia interpuesta por la señora María Martha Montes de Oca Hutt en la cual indica que la empresa KON WAH TEXTILES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA, le ha hecho incurrir en error y engaño al adquirir en el mercado el producto denominado "Panty Hose Troll", cuando en realidad su interés era el de adquirir otro producto de gran similitud denominado "Panty Hose Tall".

SEGUNDO: Hechos probados.- Para la resolución del presente asunto se tiene POR DEMOSTRADO: a) Que la empresa denunciada es la fabricante y comercializadora del producto denominado "Panty Hose Troll". B) Que el empaque del producto cuestionado "Panty Hose Troll" es de gran similitud al de "Panty Hose Tall", siendo que el diseño publicitario, los colores y la información incluida en el etiquetado es muy semejante en uno y otro producto.

TERCERO: Hechos no probados.- Para la resolución del presente asunto no existen.

CUARTO: Sobre el fondo.- El artículo 50 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor establece, de acuerdo con el principio de legalidad, las potestades de la Comisión Nacional del Consumidor (CNC). En el inciso b) de ese artículo se otorga a la CNC la potestad de sancionar los actos de competencia desleal, mencionados en el artículo 17 de la misma Ley, cuando en forma refleja dañen al consumidor.

De lo expuesto hasta el momento se concluye que para que la Comisión Nacional del Consumidor pueda conocer y resolver sobre un caso de competencia desleal deben estar presentes al menos dos elementos: a) La ejecución de al menos uno de los actos de competencia desleal previstos en el artículo 17 de la Ley 7472.

b) La existencia de un daño evidente y actual sufrido por un consumidor como consecuencia del acto o práctica de competencia desleal desplegado por la empresa responsable de la comercialización del producto en cuestión.

Uno de los actos de competencia desleal contemplados en el artículo 17 es precisamente el de acudir "... 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 los bienes o servicios propiedad de terceros."

El artículo treinta y uno inciso b) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, señala como obligación ineludible del comerciante "informar clara, veraz y suficientemente al consumidor de todos los elementos que incidan directamente en su decisión de consumo." El principal objetivo del derecho de información, es el conocimiento por parte del consumidor de todas las condiciones de la negociación que va a realizar y de las características de los productos comercializados, para evitar la compra de aquellos nocivos para la salud o para su peculio. Este deber genérico de información veraz al consumidor se refleja de manera particular en la publicidad de un determinado producto.

El artículo segundo del Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor define la publicidad engañosa como: "Todo tipo de información o comunicación de carácter comercial en que se utilicen textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión, puedan inducir a engaño, error o confusión al consumidor..." **En la práctica comercial el empaque o etiquetados de los productos es utilizado por los productores o fabricantes como un medio publicitario que permite de manera directa la identificación de su producto por parte de los consumidores. Siendo así, es claro que la información y el diseño mismo del empaque se deben presentar de tal forma que no se induzca a error o engaño al comprador como destinatario final. De no cumplirse con lo anteriormente expuesto se incurre en la infracción prevista en artículo 31, inciso c) y, por ende, en la violación del artículo 34 ambos de la Ley 7472.**

Este artículo 34, en lo que interesa, establece que: "La oferta, la promoción o la publicidad de los bienes y servicios debe realizarse de acuerdo con la naturaleza de ellos, sus características, condiciones, contenido, peso cuando corresponda, utilidad o finalidad de modo que no induzca a error o engaño a los consumidores...". Lo anterior se debe interpretar en el sentido de que la información referente a la naturaleza, características y demás condiciones del producto incluidas en la publicidad deben presentarse de manera clara y veraz, es decir, acorde a la realidad del producto mismo; pero además, dicha información se debe plantear de forma que no induzca a error o engaño a sus destinatarios, los consumidores.

QUINTO.- En el caso sub exámine se presenta de manera particular, a criterio de este órgano, la convergencia de un acto de publicidad engañosa con un acto de competencia desleal que en forma refleja ha producido daño en un consumidor.

Del análisis detallado de los hechos denunciados y la prueba recabada se desprende que la empresa denunciada se vale de una práctica de competencia desleal, específicamente, la imitación de la marca, expresiones de propaganda, inscripciones, empaque y etiquetado, correspondientes al producto denominado "Panty Hose Tall", propiedad de terceros, como una forma de llegar más fácilmente al mercado de los bienes y servicios. Como consecuencia de esta competencia desleal por parte de la empresa responsable de la marca "Panty Hose Troll", la denunciante incurrió en error al tomar un producto por otro en el mercado. Este daño reflejo sufrido por un consumidor de manera evidente y actual hace competente a esta Comisión Nacional del Consumidor para conocer y resolver sobre el fondo, como en efecto se hace.

La Competencia Desleal se diferencia de la ilícita prohibida, en el hecho de que la segunda, la actividad económica que se realiza se considera

---

Este acto de competencia desleal, además, se ejecuta a través de la información contenida en el empaque del producto, que como se ha visto, constituye uno de los medios publicitarios a los que recurre la empresa fabricante. Siendo que esa publicidad se da de forma que induce a error o engaño a los consumidores, por medio de la imitación de los signos de otro producto de la misma especie, es claro además que se está en presencia de una publicidad engañosa en los términos del artículo segundo del Reglamente citado y, por consiguiente, del artículo 34 de la Ley 7472.

SEXTO: De conformidad con lo anterior, de la prueba aportada y de la lectura de los autos, se debe tener por comprobaba la falta por competencia desleal que en forma refleja daña a los consumidores y por publicidad engañosa. A pesar de la gravedad de los hechos, el artículo 54 de la Ley 7472 no previó sanción alguna para las infracciones apuntadas. No obstante, se debe tomar en consideración lo dispuesto al efecto por el mismo artículo 34 de la citada Ley. En el último párrafo de dicho artículo se establece que "... Al productor o al comerciante que en la oferta, la promoción, la publicidad o la información, incumpla con las exigencias previstas en este artículo, se le debe obligar a rectificar la publicidad, costearla y divulgar la información veraz u omitida, por el mismo medio y forma antes empleados." Tratándose en este caso de la publicidad utilizada en el empaque mismo del producto en cuestión, "Panty Hose Troll", lo anterior se traduce en la obligación de eliminar de dicho empaque todo aspecto que implique la imitación de la marca, expresiones de propaganda, inscripciones, diseño del empaque y etiquetado correspondientes al producto denominado "Panty Hose Tall". Además, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, se procede a ordenar con cargo al infractor la publicación de la presente resolución en un medio de comunicación social ante el evidente interés para la generalidad de los consumidores.

POR TANTO:

Se declarará con lugar la denuncia por la violación del inciso c) del artículo 31 y artículo 34, así como la violación al artículo 17 en relación con el artículo 50, inciso b), de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Con base en el artículo 34 de este mismo cuerpo normativo, se ordena a la empresa denunciada, KON WAH TEXTILES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA, que en un plazo de diez días, elimine del empaque del producto denominado "Panty Hose Troll", todo aspecto que implique la imitación de la marca, expresiones de propaganda, inscripciones, diseño del empaque y etiquetado correspondientes al producto denominado "Panty Hose Tall". Debiendo ser retirado del mercado, en un plazo igual al indicado, todo el producto "Panty Hose Troll" que actualmente circule incurriendo en la apuntada irregularidad. Además, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, se ordena con cargo al infractor la publicación de la presente resolución en un medio de comunicación social. Dicha publicación deberá efectuarse en un plazo que no exceda de diez días. De no cumplirse con lo ordenado se procederá a testimoniar piezas y enviarlas al Ministerio Público. Contra esta resolución puede formularse recurso de reconsideración o reposición, el cual deberá plantearse ante el órgano director dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su notificación o publicación. NOTIFÍQUESE. EXPEDIENTE No. 584-96."

ilícita sea cual sea la modalidad que asuma su ejercicio, por el hecho de que dicha actividad se encuentre prohibida; a diferencia de esto en *la Competencia Desleal, la actividad que se realiza es lícita, siempre y cuando sea desarrollada correctamente, encontrándose prohibida cuando en el desarrollo de la misma se emplea medios prohibidos que son los que hacen incurrir en la deslealtad de la actividad.*

En definitiva lo que se considera desleal es el perjuicio que se causa al variarse la situación de igualdad de oportunidades entre los competidores, lo cual se efectúa mediante una maniobra desleal.

B.- COMPETENCIA DESLEAL EN SENTIDO ECONÓMICO.

Este término es utilizado por los economista para referirse a la Competencia Desleal. Para los economistas existen dos tipos de Competencias: La llamada perfecta, con características propias y universales, esta definida por cuatro condiciones esenciales a saber: existencia de un gran número de agentes que se concurren al mercado, ninguno de los cuales es suficientemente poderoso como para poder influir en el mismo; homogeneidad del producto; absoluta movilidad de los recursos económicos y conocimiento perfecto, y la otra, *la competencia en sentido económico es llamada*

Imperfecta: Se agrupan, fundamentalmente, tres diferentes modalidades monopolio puro (un solo vendedor en el Mercado), Competencia Monopolística (varios empresarios en un mercado, un mismo producto, pero diferenciado ante los ojos de los consumidores) y el Oligopolio (mas de un vendedor en el mercado).[102]

C.- LA COMPETENCIA EN SENTIDO JURÍDICO

Este término es utilizado por los abogados, para analizar la regulación legal que enmarca los diferentes aspectos del Liberalismo económico que dan origen, "fortaleza" a los principios que regulan la actividad Comercial, así, la competencia en sentido jurídico, es la clasificación de los diferentes tipos según los autores que antes vimos sus definiciones.(ver aparte A de ésta sección, supra).

---

[102] BAYLOS CARROZA (Hermenegildo), Tratado de Derecho Industrial, 2° edición, Madrid, editorial Civitas S. A., 1978. pp. 225-238.

CAPÍTULO III

LOS MODELOS DE REGULACIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL.

La competencia se debe basar en el principio de rendimiento o eficiencia, por eso el régimen jurídico de la competencia desleal se liga al desarrollo histórico del sistema económico liberal, por ende, a los esquemas creados para situarla y regularla, en el presente capítulo se expondrá dicho fenómeno.-

SECCIÓN I: MODELO PALEOLIBERAL.

En este período, característico del s. XIX, la competencia desleal y la ilícita son lo mismo, puesto que, basados en un concepto muy amplio de libertad de industria y de comercio, se consideró que sólo podían reprimirse los comportamientos concurrenciales expresamente prohibidos en una ley especial.

Esta disciplina surgió jurisprudencialmente en Francia basada en la teoría general de la responsabilidad civil extracontractual (que requiere la existencia de un daño y por tanto no es preventiva)[103].

SECCIÓN II: MODELO PROFESIONAL

Con la consolidación del régimen económico liberal, en los primeros decenios del siglo XX, se empieza a proclamar una protección general y privada de signo profesional contra la competencia desleal.

Este modelo se basa en la idea de que se deben reprimir las modalidades competitivas consideradas incorrectas por los propios empresarios, como una forma de tutelar los intereses de los empresarios en sus relaciones recíprocas de mercado. El daño que se busca prevenir e indemnizar es la desviación de la

---

[103] BAYLOS CORROZA (Hermenegildo), Tratado de Derecho Industrial, Madrid, Editorial Civitas S. A., Primera Edición, 1978, pp. 315-316

clientela. De esta forma, los intereses de los consumidores y del mercado se verían satisfechos en forma refleja.

El paradigma de este sistema es la Ley alemana de 1909, que contiene una "norma general" según la cual: "Quien en el tráfico económico desarrolle comportamientos competitivos que sean contrarios a las buenas costumbres puede ser demandado para que cese en los mismos e indemnice los daños causados".[104]

El carácter corporativo es claro: se atribuye al Estado la función de brazo secular, mientras que se reserva a los círculos profesionales la determinación de la iniciativa y del contenido de la represión. Estamos ante lo que se califica como *un derecho profesional o de clase*. Las sanciones se adecuan al derecho privado: a) La acción de cesación de los actos de competencia desleal, se trata de medidas cautelares, b) La acción de remoción de los daños causados y de los medios con que se causan, y c) La acción de daños y perjuicios. La antijuridicidad es referida a las " costumbres profesionales " y la legitimación activa es otorgada a las asociaciones profesionales. Sin embargo, son posibles las sanciones penales

---

[104] BAYLOS CORROZA, op. cit., p.318.

cuando así esté dispuesto en la legislación respectiva.[105]

A.- BIEN JURÍDICO TUTELADO:

La doctrina no fue uniforme, así, se discutió si el derecho subjetivo que se lesiona con la competencia desleal es:

1.- Un derecho patrimonial. Vivante: se tutela la clientela. Rotondi: se tutela el *avviamento*. Ferrara: se tutela la *hacienda*[106]; o

2.- Un derecho personalista a que los demás *empresarios se abstengan de realizar competencia desleal* (Ascarelli).[107]

---

[105] Ibid., p. 319

[106] Ibíd., pp. 112-114.

[107] COMISIÓN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Defensa Efectiva de los Derechos del Consumidor, San José, Poder Judicial CONAMAJ, Primera Ed., 1999, p. 82.- ARIAS CÓRDOBA (Fabio), La concurrencia desleal en el derecho costarricense, Revista Ivstitia, Costa Rica, Vol. 1-2, 1987-1988, p. 111.

B.- IDENTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DESLEALTAD:

Se utilizaban criterios emanados de la misma clase empresarial, tales como " buenas costumbres", "buena fe objetiva" y "principios de corrección profesional". Es posible indicar la existencia de dos corrientes de opinión sobre la valoración de estos términos:

1.- FENOMENOLÓGICA[108];

El juez se debe remitir, en la calificación de la existencia de la competencia desleal, a datos empíricos objetivamente verificables como las costumbres del tráfico.

2.- DEONTOLÓGICO

[108] EMPARANZA SOBEJANO (Alberto), El Boicot como Acto de Competencia Desleal Contrario a la Libre Competencia, Madrid, Editorial Civitas, Primera Edición, 2000, p. 145.-

La valoración se da con base en la moral social, la de los negocios en relación con el competidor sensato medio, requiriéndole el elemento subjetivo de la mala fe, el fraude o la conciencia del actuar desleal.[109]

C.- FIJACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE APLICACIÓN DE LA DISCIPLINA:

La competencia es reprimida cuando es desleal y se produce en el seno de una relación de competencia. La disciplina no tiene a su cargo el control general del comportamiento de los sujetos económicos en el mercado, ni el orden institucional de este último. La acción de competencia desleal solo puede ser intentada por un competidor o por asociaciones profesionales.

De esta forma, la publicidad insincera fue considerada leal por corresponder al "dolus bonus" ("triquiñuelas" permisibles a los empresarios), pero la misma pasa a ser considerada desleal en el tercer modelo de regulación por la afectación que hace de los intereses de los consumidores. (Ver el art. 34 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, N° 7472).

---

[109] BAYLOS CORROZA (Hermenegildo), Tratado de Derecho Industrial, Madrid, Editorial Civitas S. A.,

D.- AUTORES ITALIANOS REPRESENTANTES DEL MODELO PROFESIONAL

A continuación algunos autores italianos seguidores del modelo profesional:

1.- Tullio Ascarelli: La competencia desleal es una ilicitud extracontractual relativa a la utilización de medios ilícitos para tratar de atraer clientela ajena o bien a impedir que se dirija a otros empresarios. La disciplina versa sobre un derecho de la personalidad, por eso se sanciona la simple probabilidad del daño y se abstrae de la culpa o el dolo. Para este autor el bien tutelado es la lealtad en la concurrencia en relación con la probabilidad de la ganancia que corresponde. Además, el comportamiento desleal puede provenir del empresario a quien beneficia o de un tercero (como un dependiente, por ejemplo).[110]

Primera Edición, 1978. p. 315

[110] COMISIÓN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Defensa Efectiva de los Derechos del Consumidor. San José, Poder Judicial CONAMAJ, Primera Ed., 1999, p. 83.- ARIAS CÓRDOBA (Fabio), La concurrencia desleal en el derecho costarricense, Revista Ivstitia,

2.- Francesco Ferrara. La prohibición de la competencia desleal se dicta en protección de la hacienda considerada como organización. Es entonces necesario que la hacienda cuando menos peligre en razón del acto considerado competencia desleal.

3.- Giuseppe Ferri. La competencia desleal es la actuada en contra de las normas de corrección profesional, se trata de un comportamiento antijurídico que repugna a las convenciones y a la costumbre de la categoría profesional.

Sin entrar en la específica clasificación de los actos de competencia desleal que realizan cada uno de estos autores, puede hablarse de:

E.- ACTOS DE CONFUSIÓN

Los idóneos para crear confusión con los productos, empresa, locales y actividad de otro empresario, incluso con independencia de la confusión entre los correspondientes signos distintivos. En este tipo de competencia desleal se

---

Costa Rica, Vol. 1-2, 1987-1988, p. 111-112.

incluyen competencia parasitaria (utilización de una marca en una actividad diferente a aquella en que es conocida, p. ej., neveras pontiac) y la imitación servil (solo si se da la posibilidad de confusión).

F.- ACTOS DE APROPIACIÓN DE MÉRITOS

La expresión "mérito" se refiere a una característica de la actividad del empresario, de la empresa, del producto, de sus efectos, etc. La deslealtad consiste en la inexistencia de la característica ostentada.

G.- ACTOS DE DENIGRACIÓN.

En los actos de denigración, la deslealtad no depende de la veracidad de la noticia denigratoria, quedando a salvo, eso sí la crítica objetiva que no implique descrédito o denigración y la réplica en iguales condiciones. En este modelo de regulación de la competencia desleal, la publicidad comparativa es desleal (sin embargo, si es objetiva, es válida, al respecto el art. 34 párrafo 3° de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor).

H.- OTROS ACTOS

Por ejemplo, el desvío de dependientes, la apropiación de secretos de fábrica. [111]

SECCIÓN III: EL MODELO SOCIAL

Surgido luego de la Segunda Guerra Mundial, es un modelo ordenador de las relaciones de mercado que tutela al empresario, al interés de los consumidores y al mismo interés público en el mantenimiento de un orden concurrencial no falseado.[112]

---

[111] BLANCO ESPINOZA (Ana Lucía), Trabajo de Posgrado acerca de la Competencia Desleal, San Pedro de Montes de Oca, Curso de Derecho Comercial 1, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2002, p. 2.

[112] Ibíd., p. 5.- EMPARANZA SOBEJANO (Alberto), El Boicot como Acto de Competencia Desleal Contrario a la Libre Competencia, Madrid, Editorial Civitas, Primera Edición, 2000, p. 161.-

Los criterios de enjuiciamiento dejan de ser " juicios de inadecuación " para pasar a ser los principios del ordenamiento económico (ejm. : la libre competencia, la tutela del consumidor). De esta forma, las prácticas reprimidas varían y algunas de ellas que antes eran consideradas desleales (ejm.: la publicidad comparativa) pasan a ser permitidas (Ver el art. 34 párrafo 3°, de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, N° 7472).

Lo característico de este modelo es la existencia de un estado social que asume la defensa de la competencia y la tutela del consumidor. Al asumirse la defensa de la competencia se formulan normativas represoras de las prácticas represivas de la misma, es decir, legislación anti-trust (ver arts. 9 a 16 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, N° 7472), lo cual es un cometido constitucionalmente determinado (Ver. arts. 46 y 50 constitucionales).

Deja entonces de considerarse al empresario como el "vengador vicario" del consumidor, y se le da a éste o a sus asociaciones (Ver Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, N° 7472, arts. 29, inc. g y 51, en relación con el 50 inc. b, Ibíd.), legitimación para la acción contra la competencia

desleal[113]. Lo que era un derecho de conflictos interempresariales pasa a ser un derecho de ordenación del mercado[114].

El objeto de protección es la competencia como " principio de vertebración constitucional de la vida económica, es decir, como una "institución". Así, el ilícito concurrencial se mira como el **abuso del propio derecho a la libre iniciativa económica.**[115]

Los principios de valoración del sistema se extraen de la Constitución (ver arts. 46 y 50) y de la legislación anti-trust. En efecto, la disciplina de la competencia desleal (Ver Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, N° 7472., art. 17) está llamada a ofrecer una "protección anticipada" en el sentido de reprimir las conductas que por su incipiente desarrollo no pueden

---

[113] COMISIÓN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Defensa Efectiva de los Derechos del Consumidor, San José, Poder Judicial CONAMAJ, Primera Ed., 1999, p. 87-108.

[114] .- BAYLOS CORROZA (Hermenegildo), Tratado de Derecho Industrial, Madrid, Editorial Civitas S. A., Primera Edición, 1978, p. 233.- [114] COMISIÓN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, op. cit., p. 79

[115] COMISIÓN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, ibid.

ser reprimidas aún por la legislación anti-trust[116].

De esta forma, la disciplina se aplica a las conductas concurrenciales que signifiquen actos de afirmación en el mercado, independientemente de que se produzca al interno de una relación de competencia[117].

Clasificación de los actos de competencia desleal según este modelo: (Ver al respecto el art. 17 Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472)

A.- PRÁCTICAS QUE ATENTAN CONTRA LA POSICIÓN DEL EMPRESARIO COMPETIDOR

No se puede aspirar a la protección monopolística sino a la protección y tutela del principio de libre concurrencia. De esta forma:

---

[116] BLANCO ESPINOZA (Ana Lucía), Trabajo de Posgrado acerca de la Competencia Desleal, San Pedro de Montes de Oca, Curso de Derecho Comercial I, Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica, 2002, p. 4.

[117] BLANCO ESPINOZA (Ana Lucía), op. cit., p. 5.

1.- LOS INVENTOS Y DESARROLLOS TECNOLÓGICOS NO PATENTIZABLES: Son de dominio común[118], salvo si se apropia de ellos por medios incorrectos.

2.- LA IMITACIÓN QUE NO GENERE RIESGO DE CONFUSIÓN ES LEGÍTIMA: Prácticamente la deslealtad provendrá solo de la imitación servil y de la competencia parasitaria.

3.- LA ATRACCIÓN DE CLIENTELA Y DE TRABAJADORES AJENOS: No es, en principio, competencia desleal, ya que según el principio de "competencia por eficiencia " ellos pueden acudir a quien les ofrezca mejores condiciones. Sin embargo, será desleal si se consigue mediante maniobras incorrectas o malas artes.

B.- PRÁCTICAS QUE ATENTAN CONTRA LA AUTONOMÍA DEL CONSUMIDOR

El consumidor es el árbitro de la lucha económica, pero debe tomar decisiones libres basadas en el criterio de la eficiencia de cada competidor. De forma que hay casos en que tal autonomía queda en entredicho:

1.- Por la relación entre publicidad y la información[119] (Ver Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, N° 7472, art. 34).

2.- Por la relación entre publicidad y los derechos de la personalidad del empresario.

3.- Cuando se aprovechan o explotan ciertos sentimientos o pasiones (miedo, salud, etc.)[120].

---

[118] Ver el art. 24 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6887, que establece un Servicio de Información al público en materia de patentes.-

[119] COMISIÓN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADMIISTRACIÓN DE LA JUSTICIA, Defensa efectiva de los Derechos del Consumidor, San José, Poder Judicial, CONAMAJ, Primera edición, 1999. pp. 97-99.

4.- Las prácticas de mercadeo que se basan en rifas, regalos, premios, etc. serán desleales en tanto separen la elección del consumidor de los criterios de eficiencia.

5. Las ventas agresivas.

C.- PRÁCTICAS CONTRA LA LEALTAD EN EL MERCADO

Son las que perturban el correcto funcionamiento del orden concurrencial por tender a la monopolización a través del abuso del poder económico. Es en este sentido que la disciplina de la competencia desleal puede jugar un importante papel en el derecho antitrust.[121] Ejemplos:

1.- El boicot y la discriminación[122].

---

[120] RIVERO SÁNCHEZ (Juan Marcos), Quo Vadis Derecho del Consumidor, Medellín, Biblioteca Jurídica Dike, 1997, pp. 140-141.-

[121] .- BAYLOS CORROZA (Hermenegildo), Tratado de Derecho Industrial, Madrid, Editorial Civitas S. A., Primera Edición, 1978, p. 252

[122] EMPARANZA SOBEJANO (Alberto), El Boicot como Acto de Competencia Deslelal Contrario a la Libre

2.- La venta bajo coste, y en general, las prácticas predatorias de precios.

3.- Prácticas como la distribución gratuita de nuevas mercancías.

4.- Prácticas mediante las cuales se adquiere una ventaja comparativa respecto del resto de competidores por la infracción de normas de derecho público relevantes en el ámbito económico (economía sumergida, la cual es desleal en tanto rompe las condiciones de igualdad en la lucha competitiva o par conditio concurrentium) [123].-

D.- EL CONSUMIDOR SEGÚN EL ORDENAMIENTO COSTARRICENSE

Para efectos de la presente investigación es relevante tratar el problema del Consumidor, claro, sin ahondar en lo profuso del Derecho del Consumidor, del

---

Competencia, Madrid, Editorial Civitas, Primera Edición, 2000, 237 p.

[123] COMISIÓN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA, Defensa efectiva de los Derechos del Consumidor, San José, Poder Judicial, CONAMAJ, Primera edición, 1999, p. 87.- BLANCO ESPINOZA (Ana Lucía). Trabajo de Posgrado acerca de la Competencia Desleal, San Pedro de Montes de Oca, Curso de Derecho Comercial I, Facultad de Derecho, Universidad de

cual, obligadamente, en éste aparte haremos una breve mención, enfocado, principalmente desde la perspectiva de la legislación nacional, entiéndase la Ley N° 7472 de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, la Jurisprudencia patria relevante, y lo que las resoluciones administrativas han dicho.-

1.- QUIÉN ES EL CONSUMIDOR:

La Procuradoría General de la República, mediante la consulta C-180-2000, de 9 de agosto del 2000, responde el cuestionamiento que el Licenciado Rigoberto Vega Arias, Presidente de la Comisión Nacional del Consumidor, manifiesta que ante la Comisión Nacional del Consumidor se han presentado denuncias de comerciantes que sienten lesionados sus derechos y que afirman ser consumidores de bienes y servicios. Agrega que ante esa situación, ha surgido la necesidad de determinar, con claridad, los alcances del término consumidor final, con el fin de excluir o incluir a los comerciantes dentro de esa categoría.

Concretamente, la consulta que nos plantea es la siguiente: "¿En qué casos una persona, física o jurídica, que efectúa una actividad mercantil puede ser considerado como consumidor a efectos de legitimación activa para presentar denuncias ante la Comisión Nacional del Consumidor?".

Costa Rica, 2002. p. 6.

El criterio legal que se adjunta a la consulta, luego de hacer algunas transcripciones doctrinarias y de citar legislación comparada, así como también, jurisprudencia nacional, señala que *debe tenerse por consumidor, a aquella persona ubicada al final de una cadena comercial, que adquiere para su satisfacción personal y no para que el bien que ha adquirido sea devuelto en forma alguna al mercado como una actividad comercial afín.* Sostiene que si bien es cierto en algunos casos el comerciante no está legitimado para plantear denuncias ante la Comisión Nacional del Consumidor, precisamente por no constituir "consumidor final", también lo es que existen otras vías para tutelar sus derechos, como lo son, las previstas en nuestra legislación comercial y civil.[124]

Concluye la Procuradoría que *"**Únicamente cuando** el comerciante actúa en el primero de los supuestos dichos (**consumo privado final**) **puede catalogarse como "consumidor" en los términos previstos en el artículo segundo de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.** En las otras dos hipótesis, el bien reingresa directa o indirectamente al mercado, por lo que no podría afirmarse válidamente que hubo consumo final."*[125]

---

[124] Procuradoría General de la República, oficio N° C-180-2000, dirigido al Licenciado Rigoberto Vega Arias. Presidente de la Comisión Nacional del Consumidor, 9 de agosto del 2000, p. 1.

2.- A QUIÉN PROTEGE EL DERECHO DEL CONSUMIDOR:

En éste apartado seguiremos fundamentalmente lo que dijo la Procuradoría General de la República en la consulta N° C-180-2000, la cual es conteste con la doctrina nacional, ver al respecto la observación final hecha por el Dr. Juan Marcos Rivero Sánchez, la cual el suscrito comparte plenamente.-

A continuación se inserta lo principalmente expuesto por la Procuradoría en la consulta citada, a la cual, al pie de página, se le harán algunas observaciones, que como se advirtió, son contestes, al respecto, y en cuanto a quién protege el Derecho del Consumidor, el órgano consultivo indicó (se advierte que el destacado y la negrita no son del original):

> **"El derecho del consumidor entonces, no tiene como finalidad proteger a todas las personas que adquieren bienes y servicios, sino solamente a las que lo hacen en una situación de desigualdad**[126]

---

[125] Procuradoría General de la República, oficio N° C-180-2000, dirigido al Licenciado Rigoberto Vega Arias, Presidente de la Comisión Nacional del Consumidor, 9 de agosto del 2000, p. 12.

[126] Al respecto, COMISIÓN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Defensa Efectiva de los Derechos del Consumidor, San José, Poder Judicial CONAMAJ, Primera Ed., 1999, p. 71.- RIVERO SÁNCHEZ (Juan Marcos), Quo Vadis Derecho del Consumidor, Medellín, Biblioteca Jurídica Dike, 1997, pp. 143-148.-

respecto al comerciante. Así lo ha entendido la doctrina al señalar:

" El derecho del consumidor es un sistema global de normas, principios, instituciones e instrumentos de implementación, consagrados por el ordenamiento jurídico a favor del consumidor, para garantizarle en el mercado una posición de equilibrio en sus relaciones con los empresarios (...) El legislador parte del supuesto de la debilidad de los consumidores en las relaciones con los empresarios. Una debilidad motivada en desigualdades reales que lo colocan naturalmente en una posición de desequilibrio (en el poder de negociación, en la inequivalencia del contenido del contrato, derechos y obligaciones recíprocos, etc.), y esencialmente, en una desinformación del consumidor en torno al objeto de la relación (sobre la operación realizada, los bienes y servicios proveídos, condiciones de negociación, etcétera)"

Conviene apuntar, finalmente, que un sector de la doctrina no está de acuerdo con la idea de que el derecho del consumidor proteja solamente a una categoría específica de sujetos (los consumidores estrictamente considerados) sino que persigue, más bien, que la actividad tuitiva que en este campo despliega el Estado, beneficie a la totalidad de la población, **cuando se encuentre ante "situaciones objetivas de desigualdad". Según esta tesis, no basta con que un particular realice una**

transacción con un comerciante para que el derecho del consumidor proteja al primero, sino que es necesario, para que ello suceda, constatar la existencia de una situación real o potencial de peligro o de desigualdad. Si esa situación existe, debe brindarse protección, independientemente de las características del sujeto que realiza la transacción.

3.- SOBRE LA NOCIÓN LEGAL DEL TÉRMINO "CONSUMIDOR"

Si bien las elaboraciones doctrinarias referidas a la noción de "consumidor" resultan sumamente útiles para el asunto que nos ocupa, el factor que en definitiva determina los alcances del término –y con él, el margen de tutela que debe otorgarse en vía administrativa a los consumidores– debe buscarse en las normas de cada ordenamiento jurídico.

En el caso de nuestro país, aunque la Constitución Política en su artículo 46 hace referencia al término, no se indican ahí las características que se requieren para que una persona sea catalogada como consumidor. No es sino en el artículo segundo de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (n.° 7472 de 20 de

diciembre de 1994) donde se le define de la siguiente forma:

"**Artículo 2.- Definiciones:**

Las expresiones o las palabras, empleadas en esta Ley tienen el sentido y los alcances que, para cada caso, se mencionan en este artículo:

(...) **Consumidor:** Toda persona física o entidad de hecho o de derecho, que, como destinatario final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los servicios, o bien, recibe información o propuestas para ello. También se considera consumidor al pequeño industrial o al artesano –en los términos definidos en el Reglamento de esta Ley– que adquiera productos terminados o insumos para integrarlos en los procesos para producir, transformar, comercializar o prestar servicios a terceros".

La norma recién transcrita, en primer lugar, admite la posibilidad de incluir dentro de la categoría de consumidor, tanto a las personas físicas como a las jurídicas, dejando de lado la discusión doctrinaria respecto a la procedencia o improcedencia de catalogar a éstas últimas como consumidores.

Adicionalmente, la disposición que se comenta exige que el consumidor sea el destinatario final del bien que adquiere, con lo cual se descarta la posibilidad de considerar como consumidor, a las personas que

compran un bien con la finalidad de reinsertarlo al mercado.

Farina explica lo que debe entenderse por "destinatario final" en los siguientes términos:

"En derecho comparado suele emplearse la expresión 'destinatario final', esto es, el sujeto que adquiere los bienes o servicios para utilizarlos o consumirlos él mismo o su grupo familiar, por lo que esos bienes o servicios son adquiridos para quedar dentro de su ámbito personal, familiar o doméstico, sin que vuelvan al mercado. **El destinatario final adquiere los bienes o servicios, no para renegociarlos, sino para quedarse con ellos.** A nuestro modo de ver no existe diferencia conceptual entre 'destinatario final' y 'consumidor final', si bien la primera expresión nos parece más apropiada"[127].

---

[127] Para el MSC. Jaime Barrantes Gamboa, en su artículo, titulado "Enfoque Procesal de la Ley la Promoción de la Competencia Desleal y Defensa Efectiva del Consumido en la Sede Administrativa y Judicial", concluye que **la noción de consumidor de la Ley 7472 es la del consumidor concreto**, en COMISIÓN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Defensa Efectiva de los Derechos del Consumidor, San José, Poder Judicial CONAMAJ, Primera Ed., 1999, p. 76.- Tesis que en el fondo no comparto del todo, ya que hago eco de la posición del Dr. Juan Marcos Sánchez, en Quo Vadis Derecho del Consumidor, Medellín, Biblioteca Jurídica Dike, 1997, p. 143-144, al decir que *"Consecuencia de lo dicho es la imposibilidad de elaborar una definición material jurídicamente relevante de consumidor. El concepto de consumidor se encuentra vaciado de contenido, pues cada ley que define, en función de una situación "objetiva" de peligro, a quien debe considerarse consumidor. Es decir, la ley individualiza la situación de peligro, determina a quienes afecta esta situación y hace destinatarios de las correspondientes normas proteccionistas a los objetos a los que perjudica la situación de peligro. Y son estos destinatarios los que se denominan genéricamente "consumidores" pero como hay muy diversas situaciones de peligro, habrá tantas definiciones de "consumidor" como situaciones de peligro se presenten. Por ello la búsqueda de un concepto unitario de consumidor carece de relevancia. Por eso, cuando en una ley se habla de consumidor,*

Cabe mencionar que el consumo final a que hace referencia la norma en estudio, impide que el bien sea reinsertado directa o indirectamente al mercado o a un proceso de producción, distribución, o comercialización de bienes. De esa forma, aunque el bien agote su vida útil dentro de un proceso de ese tipo, debe entenderse que fue reinsertado indirectamente al mercado, pues colaboró, de alguna manera, a llevar a cabo el proceso de elaboración, distribución o comercialización de un producto dirigido al mercado."

---

debe entenderse que se trata simplemente de la designación "abreviada" de una situación específica de peligro que el derecho desea remediar": La genérica definición del Dr. Rivero, interesantemente es recogida por jurisprudencia de vieja data, la cual tutela al consumidor en sentido genérico, refiriéndose a éstos, para el caso de competencia desleal en el ámbito marcario y de nombre comercial como "público consumidor" (Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Segunda, N° 84 de las 15:55 horas del 25 de febrero de 1982, Ordinario de "T. de C.R. S. A." Contra U.M.S.G.), o "cuando puede haber confusión para aquellos compradores o usuarios que no tengan las dos marcas ante sus ojos" (Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Primera, N° 367 de las 9:45 horas del 23 de julio de 1991).- Ahora bien, interesantemente, y para nuestra atención, al menos por parte de la Comisión Nacional del Consumidor, ésta da relevancia, sea tutela al consumidor concreto al decir en el Voto N° 1492-98, lo siguiente: "En éste sentido ya éste órgano se pronunció en el Voto N° 516-97 en los siguientes términos: *"De lo expuesto hasta el momento se concluye que para que La Comisión Nacional del Consumidor pueda conocer y resolver sobre un caso de competencia desleal deben estar presentes al menos dos elementos a) (...) b) la existencia de un daño evidente y actual sufrido por un consumidor como consecuencia del acto ..."*.- Por lo que, con lo que hasta aquí expuesto, puede concluirse validamente, con base en los conceptos dados, citas de ley, jurisprudencia citada, y resoluciones administrativas, que, la protección para el "consumidor", en casos de actos por competencia desleal, los Tribunales Judiciales, en su Jurisprudencia tutelan al "consumidor" "abstracto" o "genérico", en palabras de Rivero Sánchez, al consumidor en sentido "jurídico" (op. cit. p. 54), eso con la aclaración de la relatividad del término advertido por el mismo autor, en contraste con las resoluciones de la Comisión Nacional del Consumidor, que para proteger al "consumidor" de los actos de competencia desleal, exige la existencia del daño efectivo a los intereses de éste, y por ende, exige la presencia de un "consumidor" concreto agraviado; pero éste **criterio varió**, para suerte de todos los "consumidores", el **dictamen C- 079-98 del 5 de mayo de 1998 de la Procuraduría General de República, también dirigido a la Comisión Nacional del Consumidor**, expresa que existen obligaciones por el comerciante en protección del consumidor abstracto y del consumidor concreto. En ambos casos, de acuerdo con los numerales 54 y 56 de de la ley 7472, se busca no sólo la satisfacción de lesiones concretas, si no que **la tutela también es preventiva y por virtud de eso, no es necesario que exista un agraviado concreto ni sea motivo para no iniciar un procedimiento al ministro activo sancionador**.

Si bien el artículo que se analiza impide catalogar como consumidor a la persona que reinserta el bien al mercado, establece una excepción en cuanto a ello. Esa excepción la constituye el caso del pequeño industrial o artesano que adquiera productos terminados o insumos para integrarlos en los procesos para producir, transformar, comercializar o prestar servicios a terceros."

Sin embargo, el MSC. Jaime Barrantes Gamboa, en su artículo, titulado "Enfoque Procesal de la Ley la Promoción de la Competencia Desleal y Defensa Efectiva del Consumido en la Sede Administrativa y Judicial", dice que la de las definiciones anteriores, refiriéndose al art. 2 de la Ley la Promoción de la Competencia Desleal y Defensa Efectiva del Consumido N° 7472, es posible extraer varios conceptos que son importantes en la definición del consumidor[128]:

Persona física o jurídica

---

[128] COMISIÓN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Defensa Efectiva de los Derechos del Consumidor, San José, Poder Judicial CONAMAJ, Primera Ed., 1999, p. 74.

Destinatario final

Grupo familiar

Adquisición a título oneroso[129]

[129] Éste concepto, no es tan absoluto en su afirmación, pues el mismo autor, BARRANTE GAMBOA, op. cit. p. 74, citando a Juan Marcos Rivero Sánchez, en Quo Vadis Derecho del Consumidor, Medellín, Biblioteca Jurídica Dike. 1997, p. 53-54, al decir que *"No es requisito para ser considerado consumidor el que se haya realizado un negocio a título oneroso la ley no distingue en cuanto a este punto, por lo que de interpretarse que la protección cobija tanto frente negocios sus gratuitos como onerosos, lo relevante es, como ya se dijo que supra, tan sólo que se adquiera, disfrute o utilice un bien o un servicio, sin que importe si para ello se tuvo que dar una contraprestación económica. El precio no es elemento de la definición de consumidor con arreglo a la ley vigente"*.

TÍTULO SEGUNDO

ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL DE LA COMPETENCIA DESLEAL

Delineados los aspectos más relevantes en tomo a la Competencia Desleal, debe de estudiarse el lugar que ocupa dentro del Ordenamiento Jurídico costarricense. Por lo cual se considerará a lo largo del presente éste titulo cual es la naturaleza jurídica que posee dicha figura, y con base en ella determinar como las distintas ramas del derecho la regula y como lo hacen.

Se resaltará la importancia que posee la existencia de una regulación sobre competencia desleal en el bloque de legalidad, que pretenda estar acorde a las exigencias del sistema de mercado contemporáneo, en el cual son muchos los intereses en juego

CAPÍTULO I

ANÁLISIS JURÍDICO DE LA COMPETENCIA DESLEAL

A lo largo de la presente capítulo se considerará cuál es la juricidad que posee la competencia desleal, lo que será tratado en la sección primera.

En la sección segunda se hará referencia a los distintos enfoques existentes sobre el bien o bienes que se pretenden proteger con su regulación; los cuales varían dependiendo de la ubicación geográfica y del periodo histórico en que nos situemos, posiciones que se evaluaran a fin de destacar los rasgos característicos de la moderna Teoría de la Competencia Desleal.

SECCIÓN I: NATURALEZA JURÍDICA

Tradicionalmente han existido dos posiciones sobre la naturaleza jurídica que posee el fenómeno la Competencia Desleal, una penalista y otra civilista dependiendo de los mecanismos establecidos para sancionar a los infractores.

La posición *penalista se basa en el hecho de que el acto desleal produce*

una lesión del patrimonio ajeno, ya que con la maniobra realizada por el agente desleal, éste recibe un *beneficio ilícito el cual va en detrimento del agente afectado*; es sobre la base de dicha lesión que se considera necesaria una sanción penal a esa conducta, de ahí se desprende que la Competencia Desleal posee una Naturaleza Jurídica Penal.

Muchas legislaciones han brindado una tutela penal a los actos desleales, que produzcan un daño; es así como: la imitación de marcas ajenas, dar a una marca la apariencia de otra, el uso de etiquetas, marcas, envolturas de otros dueños en productos propios, etc., actos que son castigados por el Código Penal de Nicaragua "con arresto mayor en quinto grado cuyo término máximo es de seis meses, y una multa de veinte a doscientos córdobas, sancionándose-la tentativa con la pena inmediatamente inferior en un grado a la correspondiente al delito consumado". [130]

De la misma forma el Código Penal de Costa Rica sanciona, en el Titulo Octavo de Delitos contra la Buena Fe de los Negocios, Sección Tercera de Delitos contra la Confianza Pública, en su artículo 242 la Propaganda Desleal, con pena de días multa. [131]

---

[130] PALMA IBARRA (Mario), op. cit. p.154.

[131] Código Penal, 8ª Edición Porvenir S.A. San José, 1992. Art. 242.

Por otra parte encontramos la concepción civilista, la que reduce la sanción del acto desleal al pago de una multa por la violación de una norma y a la posibilidad de un resarcimiento por el daño civil causado.

Además, debemos indicar que al encontrarse la figura de la Competencia Desleal íntimamente relacionada a la protección de la propiedad industrial y el derecho de marcas, debido a que la misma regula como debe desarrollarse la relación entre productores, empresarios, comerciantes y consumidores, se puede situar su naturaleza jurídica dentro de este marco.

Algunos han considerado que la Competencia Desleal dada sus características:

> " ... es y debe ser de naturaleza Jurídica penal, porque ella está configurada con actuaciones del concurrente desleal tendientes a producir una lesión en los derechos del concurrente leal. El acto desleal es una lesión que tiende a perjudicar el patrimonio ajeno para el incremento de! propio". [132]

---

[132] BENITO GONZALEZ citado por AZOFEIFA SALAZAR (Jenny) La protección al Consumidor en Costa Rica. Tesis para optar el grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. San José. 1988. p. 325.

Es importante señalar que actualmente los cambios que ha sufrido el comercio han efectuado una gran transformación en todos los campos que tienen relación con el mismo, es así como la competencia desleal Ha tenido que evolucionar, y ha entrado a regular de formas muy diversas el fenómeno del acto desleal, a fin de salvaguardar los diversos intereses en juego.

En tal sentido actualmente no se puede establecer la naturaleza de la Competencia Desleal en una determinada rama del derecho, ya que la Disciplina moderna posee elementos de que lo relacionan con el derecho penal, con el derecho civil y con el derecho de marcas; ante esta situación cabe la pena considerar la posibilidad de que el acto desleal posea una naturaleza Mixta o Ecléctica, por brindarse simultáneamente sanciones civiles, penales y comerciales a actos considerados desleales, *en mi muy personal opinión, considero que su régimen es residual, pero no por ello, pierde contenido ni importancia en el ordenamiento jurídico, puesto que bajo una apropiada hermenéutica, es capaz de crear beneficios a los sujetos de derecho vía su tutela y represión.-*.

Dicha postura se ve reforzada en legislaciones como la nuestra, en donde la naturaleza jurídica de la Competencia Desleal puede considerarse Mixta y Residual, ya que como se aprecia en nuestro Ordenamiento Jurídico y con

especial referencia en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor; la cual establece, además de los procedimientos civiles y penales, los administrativos para la tutela de los actos desleales. Es así, como el artículo 17 hace mención al proceso sumario para que cualquier agente económico haga valer sus derechos, además de los procedimientos administrativos correspondientes. [133] Además se incluye en esta nueva ley, el articulo 60, el cual remite al Código Penal ciertos actos que afecten a los consumidores. [134]

Por la importancia complejidad del tema en discusión, es nuestro parecer que la naturaleza jurídica de la competencia desleal tiene un carácter mixto, con un régimen residual, ya que resulta lo más conveniente para su adecuada protección.

SECCIÓN II: BIEN JURÍDICO TUTELADO

La importancia que poseen ciertos acontecimientos dentro de una cultura,

---

[133] Ley de Promoción da la Competencia » Defensa Efectiva **del Consumidor**, N- 7472 de 19 de enerode1995 Art. 17.

[134] Ley de Promoción da la Competencia » Defensa Efectiva **del Consumidor**, N- 7472 de 19 de enerode1995. Art. 60.

hacen que legislador ponga en ellos un especial atención, expresandola a través de la creación de una norma jurídica, lo que los hace ser considerados jurídicamente como bienes(bienes jurídicos).

Entenderemos entonces como bien jurídico tutelado, aquella relación de disponibilidad que se presenta entre el sujeto titular y la cosa, a la cual el estado le brinda una protección especial, en virtud a su trascendental importancia.[135]

El bien jurídico que tutela competencia desleal ha variado mucho a través de los años en tal sentido, hemos de remontar muchos años atrás a fin de tener una visión lo más completa posible de cual es el bien jurídico de dicha disciplina.

Existen diversos teorías sobre cuál es el que jurídico que se tutela en torno a competencia desleal, las cuales se desarrollan desde dos perspectivas, la primera lo identifica como un bien externo al sujeto y, la segunda quiere equiparar a un derechos de la personalidad.

Dentro del primer grupo, que considera al bien jurídico de la Competencia Desleal como un bien externo al sujeto, existen varias posiciones sobre el bien objeto de tutela, expondremos a continuación los más relevantes de acuerdo a la

---

[135] Ver en igual sentido ZAFFARONI **(Eugenio Raúl)**, Manual de Derecho Penal, 4° Edición, EDIAR.

doctrina.

Para algunos el bien que se debe tutelar es el **AVIAMIENTO**, el cual es la cualidad de la negociación, es la aptitud de la hacienda, como instrumento de la empresa, para producir ganancias producto de una adecuada organización de los medios materiales que se poseen.

Según nos dice **MONTILLA**, el aviamiento es:

" La buena organización el conocimiento de los hábitos y gustos del público, las listas de nombres y direcciones de proveedores y consumidores, el buen servicio suministrado por el personal, etc. son los factores que integran esa peculiar aptitud para producir utilidades que constituye el avio de una negociación." [136]

En el aviamiento se dan varios elementos que se pueden agrupar en materiales, inmateriales y personales; los materiales están compuestos por el establecimiento, muebles y demás bienes corporales. Los materiales, por derechos de crédito, nombre comercial, patentes, marcas, etc. Y los personales,

---

Buenos Aires. 1985. p. 389.

[136] MONTILLA MOLINA (Roberto), Derecho Mercantil, México, Editorial Porrúa S.A., 1984, p. 107.

por personal de la empresa y clientela.

Reafirmando el criterio antes presentado de acuerdo a RODRÍGUEZ, el aviamiento es:

> "... una idea abstracta pero real, de contenido económico, aumenta el valor económico de un establecimiento independiente del valor material de los elementos que lo constituyen"[137].

En vista que el aviamiento es el Instrumento idóneo para producir ganancias en la actividad empresarial, se ha considerado por varios autores que con su tutela, se protege a su vez al titular, la empresa y la clientela[138].

Otro bien al que se le ha considerado que se debe tutelar jurídicamente, es

---

[137] Ver RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Joaquín), op. cit., p. 416.

[138] TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL, SECCION SEGUNDA, Resolución N° 582 de las 15.55 hrs. del 28 de agosto de 1985. Ejecución de sentencia en ordinario de " Q. y G. Ltda. " contra " C.L.Li.S.A. ", resolvió que "La protección que como bien jurídico se da al derecho de llave no es directa sino refleja; si el aviamiento no es concebible como elemento autónomo, sino como una calidad o aptitud de la hacienda inseparable de ella, tampoco puede recibir una tutela en forma aislada; ésta resulta mas bien de la protección de los factores que contribuyen a generar el derecho con cuyo disfrute está en estricta relación y **así la represión de la competencia desleal, aparte de su relación con el interés público de tutelar a los consumidores de verse engañados con productos espurios, está en función de la tutela de los elementos de la hacienda y por consiguiente el aviamiento o derecho de llave, en razón de que los bienes de la hacienda directamente lesionados son presupuestos del funcionamiento de la empresa;** del mismo modo cuando la hacienda tiene su sede en un local arrendado, el que sin duda es factor del derecho de llave (muchas veces el más importante) la protección del arrendamiento como tal por las distintas normas que gobiernan el arriendo es a su vez tutela de aviamiento o derecho de llave.

la **CLIENTELA**, la cual a sido definida como:

> "...el conjunto de personas, que de hecho mantiene con un negocio comercial relaciones continuas por demanda de bienes o servicios". [139]

Es entonces la clientela el conjunto de relaciones establecidas -entre los comerciantes y los consumidores, producto de la iniciativa creadora y prestigio del primero, relaciones de las cuales depende la existencia y desarrollo de cualquier empresa; en tal sentido para **VIVANTE**:

> "... la institución de represiones a la Competencia Desleal tiene por objeto proteger el derecho que tiene el empresario sobre su clientela, ... considerando el derecho a la clientela como integrante del activo de la empresa o del establecimiento de comercio, y tomando en cuenta que es ese el derecho protegido con la acción de Competencia Desleal, se llega a la conclusión de que se trata de amparar un intereses eminentemente privados (el del empresario cuya clientela se vea afectada por la competencia indebida)". [140]

---

[139] ROTONDI citado por **GARRIGUEZ** (Joaquín), Curso de Derecho Mercantil. **Tomo I**. Editorial Temis S.A. Bogotá. 1987. p. 160.

[140] GACHARNA (Maria **Consuelo**), La Competencia Desleal, **3ª Edición, Bogota, Colombia**, 1987, p.99.

También es muy usual encontrar que en doctrina se habla de la **HACIENDA Y LA IDEA ORGANIZADORA,** como el bien jurídico qua se tutela con la regulación de la Competencia Desleal, por lo que a continuación nos referiremos acerca del mismo.

Se ha definido a la hacienda como la totalidad de los bienes que conforman la empresa, existiendo entre estos una diferencia basada en el rol que desempeñan dentro de la actividad productiva, ya que unos constituyen la base de la misma, al servir de instrumento para la preparación de los segundos, que se componen de los bienes que se ofrecen al público y ocupan, el último escalafón, de donde se deriva su nombre de bienes finales.

Ahora bien, la protección de dicho bien se ha analizado, desde dos puntos de vista, el primero, el tradicional que concibe la Hacienda como un conjunto de bienes, y otra que encuentra *la autonomía de la misma en un elemento inmaterial, la idea organizadora,* que consiste en la forma peculiar en que el empresario unifica los bienes que posee para lograr el máximo desarrollo e su actividad, esta última posee gran aceptación y es propugnada por autores como **FERRARA** quien considera que:

" La hacienda no radica en los elementos singulares que la

constituyen sino más bien en el vinculo espiritual que los une, en la idea que los organiza..., el objeto del derecho sobre la hacienda radica pues, en la idea organizadora en ese bien incorporal creado por el trabajo humano que se incorpora al conjunto de personas y bienes que componen la hacienda sin confundirse empero con ella." [141]

Esta posición encuentra una seria crítica en algunos autores que como ***ALTERINI,*** *indican que aquellos autores que sostienen que las normas sobre Competencia Desleal son constitutivas de protección a la hacienda:*

"... olvidan al consumidor y a la protección jurídica que a éste se le brinda con las normas sobre prácticas restrictivas de la competencia". [142]

El segundo grupo de teorías corresponde a los autores que, se basan en que el producto de las relaciones existentes entre comerciante y consumidor, se crean beneficios y ganancias que llegan a constituir un **DERECHO DE CARÁCTER PERSONAL**, el cual se ve perjudicado por actos desleales. Bajo tal perspectiva el Ordenamiento Jurídico debe tutelar el derecho subjetivo particular de cada uno de los sujetos implicados en la relación comercial. Tesis sostenida

---

[141] FERRARA (Francisco), Teoría jurídica deja Hacienda Mercantil. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid 1950. p. 128.

por el jurista Alemán KOLER, según este autor

"...las normas sobre competencia desleal protegen el derecho de las personas en general, tanto consumidores, como competidores, la violación de estas normas implica una afrenta contra la dignidad y el respeto que se debe a las personas, el cual surge no solo de las normas penales sino también en el ámbito de las normas que en el derecho privado protegen la competencia". [143]

Uno de los máximos expositores de esta corriente es ASCARELLI, quien considera que el bien jurídico tutelado en la competencia desleal es un derecho de la personalidad del empresario y no elementos externos a este tales como la clientela, la hacienda o el aviamiento, al respecto indica:

" El peligro de la desviación de clientela constituye el perjuicio de la probabilidad ajena de ganancia, perjuicio que justifica la represión del acto desleal, y el acto es desleal en cuanto es tal la modalidad de concurrencia que este realiza; en cuanto viole el derecho a la lealtad de la concurrencia y

---

[142] ALTERINI (Atilio Aníbal). Derecho Comercial Contemporáneo. 1' Edición, Biblioteca Jurídica DIKE, Medellín, Colombia, 1989, p. 257.

[143] KOLER citado por ALTERINI (Atilio Aníbal), op.cit., p. 256.

A modo de corolario, puede afirmarse que el admitir una tutela directa de la hacienda, el aviamiento o la clientela, conllevaría la prohibición de que nuevos agentes comerciales realicen actividades concurrentes, puesto que todo acto de concurrencia leal o desleal, perjudicaría aquellos derechos del empresario ya existente.

Dentro de un régimen de libre competencia son permitidos los actos de competencia, prohibiéndose únicamente aquellos que tiene el carácter de desleales, los cuales van a ser reprimidos por presentar dicha característica, y no por producir un perjuicio en los derechos del aviamiento, clientela y hacienda lo cual es lícito. Por consiguiente, es en la deslealtad que radica la prohibición de la Competencia Desleal.

Coincidimos con **ASCARELLI** en que el bien jurídico a tutelar es **LA LEALTAD EN LA COMPETENCIA,** ya que mediante esta formula se elimina la posibilidad de que se creen monopolios que impidan la existencia del libre mercado y a la vez se logra englobar una serie de bienes que. por sus características propias no pueden ser protegidos de forma directa y absoluta.

---

derecho costarricense. Revista Ivstitia. Costa Rica, Vol. 1-2, 1987-1988, p. 113.-

CAPÍTULO II

PRINCIPIOS SOBRE LA COMPETENCIA DESLEAL

Una vez que la Competencia Desleal fue considerada como una Disciplina independiente al acto Ilícito tradicional, y cuyo ámbito de aplicación se extendía mas allá de las fronteras de la protección de la Propiedad Industrial, con el transcurso del tiempo se fueron gestando en su entorno una serie de lineamientos que delimitaban e instruían su desarrollo.

Es así como al igual que la mayoría de los institutos jurídicos, la Competencia Desleal se encuentra regida por una serie de principios que constituyen la base de toda regulación en dicho campo, los cuales son los parámetros que deben respetar los competidores en el desarrollo de toda actividad comercial en un sistema de libre mercado.

En la presente sección haremos referencia a los principios fundamentales que guían la materia de la Competencia Desleal, los cuales son conocidos como Principio de Libre Competencia, Principio de Buena Fe y abuso del Derecho y el

Principio de Sana Competencia.

SECCIÓN I: EL PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA

En relación con la libertad de competencia, la misma surge como una necesidad impostergable del sistema de mercado, la cual alcanza su máxima expresión en el artículo 46 de nuestra Constitución Política, el cual a sido reformado recientemente y que actualmente reza:

" Son prohibidos el establecimiento de monopolios de carácter particular y cualquier otro acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura o industria.

Es de interés público la- acción del Estado encaminada a impedir toda practica o tendencia monopolizadora.

Las empresas constituidas en monopolio de hecho deben ser sometidas a una legislación especial.

Para establecer nuevos monopolios a favor del Estado o de las Municipalidades, se requerirá la aprobación de dos tercios de la totalidad de los

miembros de la Asamblea Legislativa.

Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección y aun trato equitativo. El Estado apoyara a los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulara esas materias".[145]

El principio de libertad de competencia brinda al ciudadano en general la posibilidad de desarrollar la actividad comercial de su preferencia, organizando su empresa y llevando a cabo las actividades de la forma que considere la más conveniente a sus intereses, dicha actividad le brinda la posibilidad de obtener los recursos necesarios para subsistir; proporcionándose así la posibilidad de ingresar al mercado con lo cual se tutela su derecho a competir.

La libertad de competencia, se ha considerado como la primera y más importante de las libertades individuales, ya que a través de ella es que se expresa el ejercicio de la libertad empresarial establecido en el artículo 46 de nuestra Carta Magna.

---

[145] Constitución Política, Art. 46, así reformado por Ley N° 7607 del 29 de mayo de 1996.

Además es importante indicar el rango constitucional que se brinda a los derechos del consumidor y su defensa en el artículo 46 constitucional, cosa inexistente antes de la reforma, la cual fue necesaria debido al auge que a adquirido en los últimos artos todo lo relacionado a los derechos del consumidor.

A pesar de la redacción constitucional, donde se prohíben actos que "amenacen o restrinjan" la libertad de comercio o competencia, es importante indicar que esta libertad no es absoluta e ilimitada, toda vez que sus efectos podrían ser nocivos, por esto que en aras de proteger el interés público, dicha libertad se ve limitada por una serie de restricciones de diversa naturaleza. [146]

En el caso de que se establezca un sistema basado en la libertad absoluta, ha quedado patente que el mismo solo conllevaría a la creación de un mercado caracterizado por la utilización de prácticas desleales, medidas restrictivas y monopolios, en síntesis un sistema económico en el que el hombre se convierta en el lobo del hombre.

---

[146] Reafirmando lo supra mencionado **sobre la necesidad** de que no exista una libertad de competencia absoluta, la Sala Constitucional apoya **dicha postura** y **al** respecto ha expresado: "El derecho a la libertad de comercio que consagra el artículo 46 **constitucional, no es absoluto** e **ilimitado**; debe de entenderse que el interés colectivo exige que ese interés **no afecte la salud de la** población, lo que determina una verdadera limitación a ese derecho, en aras de **valores superiores y generales** que también son de origen constitucional, SALA CONSTITUCIONAL, Voto N° **269-91 de 14:40** Hrs. de 6 **febrero** de 1991.- También, la SALA CONSTITUCIONAL, Voto N° 3495-92, **que reconoce el establecimiento de un orden económico de libertad.** – En igual sentido, CONAMAJ, **op. cit.**, 61.

En relación con lo anterior debemos indicar que la Disciplina de la competencia desleal, constituye precisamente un mecanismo de limitaciones a la libertad de competencia, lo cual logra al prohibir el desarrollo de cualquier actividad económica que implique la utilización de medios considerados como desleales, los cuales se establecen de acuerdo a condiciones de tipo económico social presentes en un espacio y tiempo determinados.

Basándose en lo expresado resulta evidente la necesidad de que en cualquier sistema jurídico que permita la libre competencia, se establezcan a la vez una serie de mecanismos que limiten la forma en que se ha de desarrollar la misma. Uno de estos límites lo constituye la disciplina de la competencia desleal, la cual no limita la competencia en si, sino la forma o los medios como se desarrolla, evitando la utilización de medios desleales y reprobables, que son perjudiciales a los intereses del mercado.

SECCIÓN II: EL PRINCIPIO DE LA BUENA FE Y DEL ABUSO DEL DERECHO

El artículo 4 del Código Civil dice que los principios generales del Derecho, se aplicarán en defecto de norma escrita, uso o costumbre, **sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.** La Buena Fe y el no Abuso del

Derecho son principios del Derecho.- A continuación se hará el desarrollo de éstos en lo atinente a la competencia desleal.

A.- LA BUENA FE

La buena fe es uno de los principios generales del derecho, el cual implica una serie de limitaciones al ejercicio de los derechos subjetivos de las personas, en el sentido de brindar un marco general de la forma correcta en que deben de ejercerse ¡ todo con la finalidad de facilitar un desarrollo correcto del mercado.

Dicho principio lo encontramos en nuestro Código Civil en el artículo 21, el cual establece:

> " Los derechos deberán ejercitarse conforme con las exigencias de la buena fe" [147]

La buena fe debe ser considerada más que todo como un principio ético, el cual pretende el desarrollo correcto de las relaciones entre los agentes económicos. Algunas legislaciones han considerado dicho principio como el pilar sobre el cual debe de descansar la disciplina sobre la competencia desleal, ya

---

[147] Código Civil Art.21.

que, si las partes actúan de buena fe al ejercitar sus derechos subjetivos las conductas que realicen no podrían considerarse desleales.

No obstante en el caso de Costa Rica el principio de la buena fe, si bien es cierto ayuda a formar la disciplina de la competencia desleal, no constituye el principio fundamental de la misma, ya que existen otros principios que coexisten con ella

Debemos concluir que la buena fe constituye uno de los principios de la Disciplina de la Competencia Desleal, ya que al establecer límites al ejercicio de los derechos subjetivos, esta evitando el desarrollo de actos desleales, y en última instancia quien actúa de buena fe, no puede actuar deslealmente[148].

---

[148] En cuanto al Principio de Buena Fe, para reprimir la competencia desleal y proteger los derechos del consumidor, *entratándose de marcas notorias*, SALA PRIMERA DE LA CORTE, No. 183 de las 9,50 h del 20 de junio de 1990. Diligencias de inscripción de marcas de " M.I., S.A.-. "En sentencias NO. 46 de las 14,15 horas del 28 de mayo de 1982 y 116 de las 14,10 horas del 6 de abril de 1990, esta Sala consideró: ... que ciertas marcas no inscritas no carecen por eso de todo valor, no están desprovistas de toda eficacia, de toda protección, conforme aparece de las sentencias de casación números 2 de las 10,40 horas del 18 de enero de 1955 y 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956. Igualmente se ha resuelto que, aunque nuestro sistema es atributivo, el Convenio Centroamericano [para la Protección de la Propiedad Industrial] tenía que comprender también las marcas extranjeras de los Estados que siguen el sistema declarativo, y por esa razón se estableció, en el artículo 85, no sólo la marca registrada sino también la marca adoptada... Por otra parte, conforme se consideró en la segunda sentencia de casación antes citada, vulnera la fe y es contrario al normal y honrado desarrollo del comercio, la circunstancia de que se registre como marca de esta clase, para distinguir productos de la propia naturaleza, la denominación que por años ha tenido otra persona entre comerciantes y público consumidor... así la doctrina como la jurisprudencia relativas a tal sistema, en una evolución constante de conceptos y construcciones Jurídicas, han llegado a admitir la necesaria protección de las marcas que pueden calificarse de hecho, especialmente frente a una concurrencia o competencia ilícita o desleal, a quien tan propicia es la existencia de tales distintivos, si llega a acreditarse en forma y por ahí a despertar la codicia de los competidores. Criterio el anterior que ha dado origen a la doctrina que modernamente se conoce como " de las marcas de renombre " o " de las marcas notorias " , que precisamente

por esa circunstancia de ser de renombre o notorias, deben protegerse aunque no estén inscritas, protección que se da contra las actuaciones de otras personas, que la misma doctrina denomina " actividades parasitarias " o " actos parasitarios " . Desde luego, el mismo fundamento doctrinal y la misma protección existe para los nombres comerciales... " Aún cuando de conformidad con los artículos 2 y 35 de la Ley de Marcas y 17 y 50 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, con respecto a terceros la propiedad de la marca y del nombre comercial se adquiere por el registro, no se concibe que ese registro se solicite y se obtenga por persona que carezca de derecho para ello, que en realidad no sea su propietaria ". (Ver resoluciones de esta Sala, No. 46 de las 14,15 h del 28 de mayo de 1982 y No. 116 de las 14,10 h del 6 de abril de 1990 y de la Sala de Casación, No. 2 de las 10,40 h del 28 de enero de 1955 y No. 68 de las 16,00 h del 9 de agosto de 1956.).- 1982. TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL, SECCIÓN PRIMERA. No. 410 de las 9:00 hrs. del 15 de julio de 1982. Juicio ordinario seguido por " V.L.I. " c. " U.S.A. " . "Si una entidad comercial, valiéndose del prestigio alcanzado por un producto extranjero, inscribe en Costa Rica su marca o nombre como propio, aunque dicho nombre no se encuentre inscrito aquí, no cabe duda que se incurre en competencia desleal, debido a que su conducta entraña el aprovechamiento de la fama adquirida por una mercadería reconocida internacionalmente, lo que a su vez viene a significar un engaño en perjuicio del consumidor, cuya buena fe es preciso proteger también.- SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Resolución 47- 96, de las 14:30 Hrs. del 24 de mayo de 1996.- Ordinario de "Delta Air Lines Inc."contra "Gimnasio Coral Sociedad Anónima" Que la marca DELTA (DISEÑO), propiedad de GIMNASIO CORAL, S. A., en clase 39, registrada bajo el número 73.464, **es una simple imitación o reproducción** de las marcas **propiedad de** DELTA AIR LINES, INC., de Estados Unidos de América, **inscritas en ese país** bajo los **números** 654.915, 1.428.763, 984.726, 970.418, 976.161, 963.228, 523.611, 1.740.294,
1.733.703, 802.405, 1.052.400, 1.703.774 y 1.011.693.La inscripción en clase 39 se realizó en contravención de las disposiciones del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y de las leyes que informan la materia marcaria.) Que las
imitaciones, usos posteriores y registro de la marca de GIMNASIO CORAL, S. A
constituyen actos de competencia desleal en perjuicio de DELTA AIR LINES INC.
Primera instancia:
Se declara con lugar la denanda y se dispone lo siguiente: La marca inscrita por la demandada "es una simple imitación o reproducción de las marcas propiedad de DELTA AIR LINES, INC" "Que las imitaciones, usos posteriores y registro de la marca de GIMNASIO CORAL S. A., **constituyen actos de competencia desleal** en perjuicio de DELTA AIR LINES INC" "debiendo proceder el Registro de la Propiedad Industrial a cancelar y anular los asientos de inscripción de dicha marca"
Segunda instancia:
Se confirma sentencia apelada.
Sala de casación:
Nótese que de acuerdo con la tesis sostenida tanto por el Juzgado cuanto por el Ad-quem, **basada en los principios de la marca notoria y la competencia desleal**, los conceptos rígidos y formales derivados del sistema atributivo ceden. Es decir, **la inscripción de la marca, como su vigencia pierden la preponderancia y efectos determinantes en lo conducente a su protección.** Para corroborar lo anterior, basta cotejar algunos párrafos de las consideraciones hechas por el Tribunal Superior como soporte de lo establecido en la parte dispositiva de su fallo. Por ejemplo, **en el considerando V, citando a los autores Boris Kosolchyk y Octavio Torrealba, apunta: "No obstante la *rigidez* del sistema atributivo, "... los tribunales costarricenses han tenido que suavizar dichas normas, introduciéndole excepciones al régimen atributivo. Así, le han concedido protección a la marca no inscrita, o a la denominación corriente o usual de una marca inscrita o del producto que ella protege, porque, de lo contrario no sólo se desconocerían los avances doctrinarios en la materia sino también se arribaría a soluciones reñidas con principios jurídicos, éticos y económicos a pretexto de la rigidez del sistema atributivo ...".** Más adelante, el Tribunal Superior añade: "... la jurisprudencia desde hace varias décadas, siguiendo la orientación de las doctrinas más modernas sobre la materia y *en un afán de conciliar el sistema seguido por la ley con la*

B.- EL ABUSO DEL DERECHO

Por su parte, el abuso del derecho ha surgido en la doctrina moderna como

---

buena fe comercial, **ha venido permitiendo la anulación en esta vía, de inscripciones logradas por competencia ilícita o desleal con base en lo establecido en el artículo 52 de la Ley de marcas y para proteger las marcas no inscritas ...". En otra parte de su fallo, consigna el Ad-quem: "... en forma más reciente la Sala Primera Civil mediante sentencia número 555 de las 9:15 horas del 17 de diciembre de 1976 protegió una marca extranjera no inscrita por ser notoria ...".-** SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución 634-2000, de las a las 15:40 Hrs. del 30 de agosto del año 2000.- Ordinario de "U-HAUL INTERNACIONAL INC" contra "U-HAUL LIMITADA", ""V.- **La marca "Paz"** que pretende inscribir Motores Internacionales S.A. **es una marca de renombre, posee la notoriedad.** Es utilizada por una empresa domiciliada en un país industrializado, que produce vehículos con ese nombre de fábrica que hoy día son exportados a muchos países. En sentencias números 46 de las 14:15 horas del 28 mayo de 1982 y 116 de las 14:10 horas del 6 de abril de 1990, **esta Sala consideró: "... que ciertas marcas no inscritas no carecen por eso de todo valor, no están desprovistas de toda eficacia, de toda protección,** conforme aparece de las sentencias de Casación números 2 de las 10:40 horas del 18 de enero de 1955 y 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956. Igualmente se ha resuelto que, aunque nuestro sistema es atributivo, el Convenio Centroamericano tenía que comprender también las marcas extranjeras de los Estados que siguen el sistema declarativo, y por esa razón se estableció, en el artículo 85, no sólo la marca registrada sino también la marca adoptada... Por otro parte, conforme se consideró en la segunda Sentencia de Casación antes citada, **vulnera la buena fe y es contraria al normal y honrado desarrollo del comercio, la circunstancia de que se registre como marca de esta clase, para distinguir productos de la propia naturaleza, la denominación que por años ha tenido otra persona entre comerciantes y público consumidor, ...** así la doctrina como la jurisprudencia relativas a tal sistema, en una evolución constante de conceptos y construcciones jurídicas, han llegado a admitir **la necesaria protección de las marcas que pueden calificarse de hecho, especialmente frente a una concurrencia o competencia ilícita o desleal, a quien tan propicia es la existencia de tales distintivos, si llega a acreditarse en forma y por ahí a despertar la codicia de los competidores.** Criterio el anterior que **ha dado origen a la doctrina que modernamente se conoce como "de las marcas de renombre" o "de las marcas notorias", que precisamente por esa circunstancia de ser de renombre o notorias, deben protegerse aunque no estén inscritas, protección que se da contra las actuaciones de otras personas, que la misma doctrina denomina "actividades parasitarias" o "actos parasitarios".** Desde luego, el mismo fundamento doctrinal y la misma protección existe tanto para las marcas como para los nombres comerciales... Aún cuando de conformidad con los artículos 2 y 35 de la Ley de Marcas y 17 y 50 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, con respecto a terceros la propiedad de la marca y del nombre comercial se adquiere por el registro, no se concibe que ese registro se solicite y se obtenga por persona que carezca de derecho para ello, que en realidad no sea su propietaria.". En este mismo sentido, pueden consultarse, entre muchas otras, las sentencias números 33 de las 10:05 hrs. del 1 de julio; 46 de las 15:30 hrs. del 10 de agosto, ambas de 1988; 154 de las 14:48 hrs. del 18 de mayo; y, 181 de las 14:07 hrs. del 20 de junio, ambas de 1990. A la luz de lo anterior, el derecho de la sociedad actora sobre la marca litigiosa, goza de la protección de nuestro ordenamiento jurídico, comprendiendo, por supuesto, principios constitucionales y legales inspirados en la buena fe y en la tutela al interés, de carácter general, de los consumidores. Bajo ese tenor se integran los diferentes convenios sobre la materia suscritos por nuestro país, orientados, en lo que

uno de los principales elementos para evitar la consumación de actos desleales; esta teoría parte de la base de que dentro de un régimen de libertad de comercio en el cual, como premisa básica, está plenamente permitida la competencia, quien la ejerce por fuera de los limites para cuya finalidad esta establecida, desviándola y usando medios contrarios a le ley y a las prácticas mercantiles, esta abusando de su derecho. Al respecto RUBIER sostiene que:

> *" El acto de competencia desleal es un "acto excesivo" por cuanto se desvía de su finalidad los principios en que se fundamentan las libertades civiles, en la medida en que contraría los usos y las prácticas que en todo tiempo ha movido la libertad de obrar en el comercio".* [149]

Nuestro ordenamiento establece el principio del abuso del derecho en el artículo 22 del Código Civil, el cual dice:

> " La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de este. Todo acto u omisión en un contrato, que por la intención de autor, por su objeto o por la circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente lo limites normales del ejercicio de un derecho, con daño

---

aquí interesa, **por postulados de lealtad en la competencia comercial**.".-

[149] PAÚL RUBIER citado por ALTERINI (Atilio Aníbal). Derecho Comercial Contemporáneo. 1" Edición, Biblioteca Jurídica DIKE, Medellín, Colombia, 1989. p. 225.

para tercero o para la contraparte, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia del abuso" [150]

Se reafirma en dicho numeral la libertad de competencia existente en nuestro ordenamiento y la necesidad de establecer limites a la misma, ya que, de no ser así el ejercicio abusivo del derecho de competir, llevaría a los competidores a cometer actos desleales[151]. Es correcto, por lo tanto considerar la actuación desleal como un abuso del derecho, al que se refiere el artículo 22 en nuestro Código Civil.

En este sentido el autor BACHARACH DE VALERA nos indica que, con relación a la libre competencia:

"... lo que se considera Ilícito es su ejercicio legal o abusivo, que en el caso concreto de la competencia desleal se basa en utilizar modos o formas que lo configuran como tal."[152]

---

[150] Código Civil. Art. 22.

[151] ARIAS CÓRDOBA (Fabio), La concurrencia desleal en el derecho costarricense. Revista Ivstitia, Costa Rica. Vol. 1-2, 1987-1988. p. 113.-

[152] BACHARACH DE VALERA (Sol). La Acción de Cesación para La Represión de La Competencia

Por lo tanto, se pretende que la actuación de los agentes económicos se ampare a lo establecido por el ordenamiento jurídico, y que no se dé un abuso de esas normas, que pueden afectar a otros sujetos[153].

Desleal, Madrid, Tecnos S. A., 1993, p. 57.

[153] Al respecto, la jurisprudencia ha reconocido y aplicado el Principio del Abuso del Derecho, para reprimir la competencia desleal, entratándose de marcas notorias, así el TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL DE SAN JOSÉ, SECCION SEGUNDA.- Resolución N° 112-98, de las 9:20 Hrs. del 31 de marzo de 1998.- Proceso ORDINARIO establecido en el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE SAN JOSE, por CACTS HOTELERA INCORPORADA SOCIEDAD ANONIMA, representada por su vicepresidente Elexa María Rojas Chipsen, mayor, casada una vez, estudiante, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-554-736, contra COMPAÑIA HOTELERA MIRA-OLAS SOCIEDAD ANONIMA representada por su presidente Modesto Bolaños Alfaro, mayor, casado, comerciante, vecino de Quepos, con cédula de identidad número 4-054-175. Intervienen como apoderados especiales judiciales de la actora el licenciado Bernal Ulloa Flores y de la accionada el licenciado Arnoldo Solano Rodríguez.- "V- **Toda la prueba que consta en autos ha sido analizada a la luz de los Principios de la Sana Crítica. Es decir en aplicación del numeral 330 del Código Procesal Civil, apreciando en conjunto la prueba existente con fundamento en las reglas de la sana crítica, esto es mediante la operación racional e intelectual destinada a la correcta apreciación de las pruebas judiciales, realizada con sinceridad y buena fe. También han sido apreciadas bajo estas reglas las manifestaciones de las partes a folios 46, 139 y 140 del expediente en donde confiesan en forma espontánea que la figura del indio que han venido usando y que tiene inscrita a su nombre en el Registro de la Propiedad Industrial la parte accionada, la tomaron de la cultura precolombina, que dicha imagen fue diseñada por nuestros antepasados por lo que no le corresponde el diseño o figura indígena a ninguna de ellas**. Efectivamente lleva razón la parte actora en cuanto a que hay que anular el registro que hizo la sociedad demandada en el Registro de la Propiedad Intelectual para usar como marca de servicios la figura indígena mencionada. **Nuestro ordenamiento jurídico a través del Registro de la Propiedad Industrial sigue el Sistema atributivo, en el que surge la propiedad sobre la marca cuando ha sido inscrita e incluso se da la protección a la marca desde la solicitud de inscripción así lo dispone el numeral 19 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial que establece**: "La admisión de la solicitud de registro de una marca, efectuada conforme al presente Convenio, otorga al peticionario, o a sus causahabientes, un derecho de prioridad durante un plazo de seis meses para que, dentro del mismo, pueda solicitar el registro de aquella en los otros Estados Signatarios. Si la solicitud se presenta o el registro se hace antes del vencimiento del plazo citado, no podrá rehusarse la primera ni anularse el segundo, por actos ejecutados en el intervalo, especialmente por otro registro o por el empleo de la marca. El plazo a que se refiere el presente artículo se contará a partir del día siguiente a aquel en que se admitió la primera solicitud. Si el último día del plazo recayese en día inhábil en el país donde el registro se reclama, el plazo se entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente, además el numeral 17 ibídem dispone: "La propiedad de una marca se adquiere por el registro de la misma de conformidad con el presente Convenio y se prueba con la Certificación de Registro, extendida por la autoridad competente.". Y el 18 Ibídem dispone: "La propiedad de una marca sólo será reconocida y protegida en el Estado o Estados en que se hubiera inscrito. La primera solicitud de registro de una marca originaria de cualquiera de los Estados Contratantes deberá presentarse en el país de origen de la misma. Se considera como tal aquél en que el empresario tiene su principal establecimiento o su domicilio. Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable a las marcas

originarias de Estados distintos de los Contratantes.". **Todo ello es válido siempre y cuando la inscripción se refiera a marca lícita, lo que no ocurre en este caso en que pasó desapercibido para el registro que el indio inscrito como marca de servicios a favor de la sociedad demandada Compañía Hotelera Mira Olas S.A pertenecía a nuestra cultura indígena y por lo tanto a nuestro patrimonio cultural indígena, no susceptible de inscripción, lo que hizo la parte accionada fue un abuso del derecho**. Ninguna de las partes puede usar en forma exclusiva la figura del indio objeto de este proceso. Sobre el derecho a explotar una marca el tratadista italiano Francesco Messineo en su obra Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo III. Ediciones Jurídicas Europa América Buenos Aires 1971, página 409 y 410 nos dice: "El derecho sobre la marca registrada consiste en la facultad (poder) de hacer uso exclusivo de ella (art. 2569 del Cód. civ.; art.1 del R.D.cit.) en el territorio del Estado, de manera que quede implícitamente prohibido a otros el servirse de ella, o el separar la marca del producto (art. 2572). Es un derecho accesorio al derecho sobre la hacienda. Se discute si el bien protegido por la marca es una idea, o sea, la figura o el signo inserto en la marca, o bien otra cosa. La mayoría admite la primera opinión; pero, según una corriente más reciente, aquél bien sería la tutela de la organización y del funcionamiento (o de la clientela) de la empresa que haya señalado, con determinada marca, los propios productos. El derecho a la marca se adquiere a título originario mediante la concesión (administrativa) de la respectiva patente (art. 4 del R.D.cit.; arts 29 a 34 del Decreto presidencial del 8 de mayo de 1948, n. 793) por parte de la Oficina central de patentes, sobre la base de una demanda acompañada del ejemplar de la marca, con la indicación del género de productos o de mercaderías que la marca sirve para distinguir (art. 25 del R.D. cit., y artículos 1-15 y 25-28 del Decreto presidencial citado). Adquisición a título originario significa que aquella determinada marca no ha pertenecido a otro y es adquirida por primera vez por el actual titular (de la patente). Puede obtener la patente quien utilice la marca o proponga utilizarla en su industria o en su comercio (art. 22 R.D. cit.) La Oficina central de la patente puede no conceder la patente; contra esta eventualidad y, en general, para la eventual revisión de las providencias adoptadas por aquella, se admite el recurso de carácter administrativo (arts. 33 y 53-54 del R.D. cit.) a la Comisión de recursos (art. 71 del R.D. cit.); el respectivo procedimiento está regulado por los arts. 52-62 del Decreto presidencial ya citado. a) Lo mismo que en cuanto el derecho de exclusividad, la concesión de la patente no perjudica el ejercicio de las acciones judiciales acerca de la validez de la patente y de la pertenencia de la marca (art. 34, parágrafo, del R.D. cit.). La misma es un atestado que sirve para establecer solamente una presunción de novedad y de validez a favor de la patente, con el efecto de que quien quiera destruir tal presunción, debe asumir su respectiva prueba; y esto, impugnando la patente y la marca en la sede (juicio ante juez ordinario) en que puede discutirse sobre la nulidad de la misma (art. 58 del R.D. cit.) (sistema declarativo o administrativo). En efecto, el sistema seguido en Italia no comporta examen preventivo de la novedad y licitud y, en general, de los requisitos de la marca;: por otra parte, no debe perderse de vista que también la marca no-registrada tiene una propia validez (infra n. 15); y esto contradice a la tesis del sistema constitutivo; y, finalmente, según el parágrafo del art. 34 del R.D. cit. la concesión de la patente no perjudica la pertenencia del decreto a la marca. La indicación de "marca registrada" o "marca depositada", que se puede encontrar sobre los productos, en un modo de hacer conocer a los terceros la existencia de una patente para marca; pero no es garantía de que exista la patente, por consiguiente, si la indicación no fuese verdadera, no tendría ningún valor".

VI- Por otra parte la figura de un indígena como la del caso en estudio, por sí misma no distingue el servicio que presta ninguno de los hoteles involucrados, por lo que no cumple con los requisitos de ser la marca distintiva, ni especial, ni novedosa en el sentido de original que no sea copia de otra, pues se caería en las usurpaciones y competencia desleal, en este caso no es original de ninguna de las partes, pues su diseño le corresponde a algún antepasado cultural. En nuestro medio la Sala Primera de la Corte sentencia No.33 de las 16:05 horas del 11 de junio de 1986 no permitió la inscripción de marca que no individualizaba un producto, y en un caso similar en el que se pretendió la inscripción de un diseño con escudo nobiliario denegó la misma por cuanto consideró: Sala Primera de la Corte, sentencia No.38 de las 14:40 horas del 16 de julio de 1986: "Un diseño constituido por un escudo nobiliario que sostiene un león y un caballo alados, a los que se superponen una corona con la estrella de David y un sol radiante, todos en rasgos estilizados, no es en sí mismo descriptivo de servicios o de sus ingredientes, cualidades, características físicas o del uso al que se

destinan cuando se pretende distinguir con él servicios de líneas aéreas, viajes, transportes, excursiones, agencia de viajes o servicio de reservaciones, como ocurre en la presente solicitud de "British Airways P.L.C. Evoca o sugiere elementos nobiliarios, propios de la heráldica tradición europea pero no conduce necesariamente a identificar la composición gráfica con servicios de aviación comercial o afines....." es similar con las diferencias que caben, pues así como la corona de ese caso representa elementos nobiliarios de la tradición europea, el indio es para nosotros representativo del arte precolombino y parte de nuestra tradición indígena. Por otra parte el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 12 dispone;" Cuando la marca consista en una etiqueta o diseño, la protección se extenderá únicamente a las palabras leyendas o signos que la caracterizan mas no a los términos o signos de uso común o corriente en el comercio, la industria o en actividades de servicios." No lleva razón la sociedad actora al plantear el presente proceso ordinario, en cuanto a que se le conceda el derecho sobre la marca inscrita por la sociedad demandada por ser la de ella una marca **NOTORIA**, como ya se indicó no lo es, en razón de que el logotipo o diseño del indio es patrimonio nacional. Tampoco la sociedad demandada es la dueña de la marca registrada pues la inscribió en un abierto abuso del derecho, por lo que lo procedente es anular dicho registro como ya se dijo. Por lo expuesto las defensas opuestas por la parte accionada a la demanda se acoge parcialmente la excepción de falta de derecho y se omite pronunciamiento en cuanto al resto por innecesario, rechazándose la defensa de prescripción y caducidad. En cuanto a las defensas opuestas por la parte actora a la contrademanda se acogen en su totalidad la falta de derecho y la falta de legitimación ad causam activa y pasiva

VII- La parte accionada indica como motivo de inconformidad que la parte actora no fue condenada en costas único motivo de inconformidad por lo que pide se revoque en este aspecto pues considera que litigó de mala fe. No lleva razón pues en este asunto lo mejor es resolver sin especial condenatoria en costas, pues estamos ante los supuestos que prevé el numeral 222 del Código Procesal Civil, ya que ambas partes carecen de la razón en la mayor parte de sus pretensiones. Se resuelve por lo dicho sin especial condenatoria en costas este asunto.

VIII- Se revoca la sentencia de primera instancia, de las defensas opuestas por la parte accionada a la demanda se acoge parcialmente la excepción de falta de derecho y se omite pronunciamiento en cuanto al resto por innecesario, rechazándose la defensa de prescripción y caducidad. En cuanto a las defensas opuestas por la parte actora a la contrademanda se acogen en su totalidad la falta de derecho y la falta de legitimación ad causam activa y pasiva. Se declara parcialmente con lugar la demanda establecida por Cats Hotelera Incorporada S.A contra Compañía Hotelera Mira Olas S.A Entendiéndose denegada en todo aquello que expresamente no se diga. Se declara en sentencia: 1)-Que la parte actora ha hecho uso desde el año 1985 de un logotipo especial representado por una figura de arte precolombino originaria de Katsia que se ha explotado junto al nombre comercial "Hotel Cacts". 2)- Que la inscripción que realizó la parte demandada del mismo logotipo constituye un abuso del derecho por lo que se declara la nulidad del asiento número setenta y un mil novecientos setenta y ocho que corre al tomo 485, folio cero tres del índice de nombres comerciales del Registro de la Propiedad Industrial, registrado el dos de mayo de 1990. Se rechaza la petitoria en cuanto a que el logotipo es propiedad de la parte actora y respecto a que se trata de una competencia desleal de la sociedad demandada el usar en mismo diseño y haberlo inscrito a su nombre. Además se rechaza el cobro de daños y perjuicios que pretende la parte actora por improcedente ya que la marca que ha venido usando no lo ha sido en carácter de dueña de una marca **NOTORIA**. Se resuelve sin especial condenatoria en costas. Se rechaza la contrademanda en todos sus extremos. POR TANTO: Se revoca la sentencia de primera instancia, de las defensas opuestas por la parte accionada a la demanda se acoge parcialmente la excepción de falta de derecho y se omite pronunciamiento en cuanto al resto por innecesario, rechazándose la defensa de prescripción y caducidad. En cuanto a las defensas opuestas por la parte actora a la contrademanda se acogen en su totalidad la falta de derecho y la falta de legitimación ad causam activa y pasiva. Se declara parcialmente con lugar la demanda establecida por Cacts Hotelera Incorporada S.A contra Compañía Hotelera Mira Olas S.A Entendiéndose denegada en todo aquello que expresamente no se diga. Se declara en

SECCIÓN III: EL PRINCIPIO DE LA SANA COMPETENCIA

El principio de la sana competencia fue creado por el Derecho Comercial, como una derivación del precepto constitucional que establece la libertad de comercio y de competencia, y ha pasado a formar parte de los principios que rigen la materia de la Competencia Desleal, por los alcances que posee.

Dicho principio establece la necesidad de actuar de forma adecuada y leal en las relaciones mercantiles, utilizando únicamente aquellos medios admitidos por la generalidad de lo participantes y no aquellos que por sus características ruines no son admitidos, pretende en última Instancia evitar la trasgresión por parte de los agentes económicos de los límites estipulados a la libre competencia.

El principio de a sana competencia pugna, por crear en el competidor la conciencia de que su éxito debe radicar en la calidad y eficiencia de sus servicios,

---

sentencia: 1)-**Que la parte actora ha hecho uso desde el año 1985 de un logotipo especial representado por una figura de arte precolombino originaria de Katsia que se ha explotado junto al nombre comercial "Hotel Cacts".** 2)- Que la inscripción que realizó la parte demandada del mismo logotipo constituye **un abuso del derecho por lo que se declara la nulidad del asiento número setenta y un mil novecientos setenta y ocho que corre al tomo 485, folio cero tres del índice de nombres comerciales del Registro de la Propiedad Industrial, registrado el dos de mayo de 1990.** Se rechaza la petitoria en cuanto a que el logotipo es propiedad de la parte actora y respecto a que **se trata de una competencia desleal de la sociedad demandada el usar en mismo diseño y haberlo inscrito a su nombre.** Además se rechaza el cobro de daños y perjuicios que pretende la parte actora por improcedente ya que la marca que ha venido usando no lo ha sido en carácter de dueña de una marca **NOTORIA.** Se resuelve sin especial condenatoria en costas. Se rechaza la contrademanda en todos sus extremos."

procedimientos y productos y, en fin, al propio esfuerzo y no en la realización de prácticas restrictivas o desleales[154].

Consideramos que este principio tiene gran Importancia en materia de competencia desleal, toda vez que sus presupuestos son muy afines y van encaminados a la eliminación del mercado de mecanismos desleales de competencia, que entorpecen y dañan un sistema de la economía de "mercado".

---

[154] COMISIÓN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADMIISTRACIÓN DE LA JUSTICIA. Defensa efectiva de los Derechos del Consumidor, San José, Poder Judicial, CONAMAJ, Primera edición, 1999, p.87.- En éste sentido, La COMISIÓN NACIONAL DE LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA, Sesión Ordinaria No 21-97 Acuerdo: Articulo Octavo, ha dicho, "Éste órgano considera que no existen indicios suficientes en el expediente que evidencien la realización de prácticas que restrinjan la libre competencia y/o la libre concurrencia en el mercado (...).- Asimismo debe indicarse que éste órgano considera que no existen indicios suficientes que evidencien la existencia de un convenio o acuerdo de las voluntades formalizado, ya sea de forma verbal o escrita (...)"

"Que la empresa CREDOMATIC DE COSTA RICA presiona para que procesen todas las ventas de tarjetas (...) con ellos (...) para la empresa AVAL CARD no es posible igualar el precio por no contar con otra marca con la cual hacer presión o competir (...)

En la investigación preliminar no se logro determinar que exista algún tipo de presión , por parte de la empresa CREDOMATIC, (...) sino más bien (...) razones de eficiencia tales como servicio y volumen las que mantienen los clientes con CREDOMATIC

La Comisión estableció que para ser sancionables los actos deliberados que induzcan a la salida de competidores del mercado o evite su entrada, debe de tratarse de actos expresos, groseros y evidentes que no esten contemplados (...) y que sobrepasen el lógico y normal interés que tiene toda empresa para aumentar su participación en el mercado o defender la actual".- También en COMISIÓN NACIONAL PARA PROMOVER LA COMPETENCIA, Sesión Ordinaria No 17-97, Acuerdo artículo Sexto, dijo: "Las universidades estatales denunciadas ofrecen servicios de la misma naturaleza a través de sus centros de investigación (...) desplaza en forma ilegítima a mis representadas (actores) (...)

(...) pronunciamiento de la Sala Constitucional (Voto 6412-96) "la participación pública de las universidades estatales en la economía ,no falsea la libertad de comercio, en su componente de libre concurrencia, y que en éste caso las ventajas con que se presentan las universidades derivan no de la existencia de privilegios otorgados por ley, sino de la excelencia (...): un elemento de hecho, no jurídico (...) será necesario que la empresa privada se supere ofreciendo igual calidad y eficiencia en el marco de la imparcialidad que hoy determina la superioridad de las instituciones universitarias". -

CAPITULO III

LOS ACTOS DESLEALES

Dentro de un sistema de mercado como el imperante en nuestro medio, el cual se basa en la libertad, el nivel de competencia que se desarrolla es *relativamente importante,* por lo que algunos competidores para atraer clientela o conservar la existente, llegan a utilizar mecanismos de competencia que atentan contra el ordenamiento.

Ya sea, por medio de practicas desleales o acuerdos entre ellos los competidores buscan la forma de limitar la competencia y obtener un beneficio, sin importar el daño que pueden causar a los demás concurrentes, a los consumidores y en general a la economía de un país.

A continuación se analizará el acto o actos por medio de los cuales se puede incurrir en una conducta desleal, así como las características que los convierte en desleales, para lo cual brindaremos en primer término una clasificación de los actos desleales, y en segunda instancia las características que revisten dichos actos.

SECCIÓN I: ACTOS QUE CONSTITUYEN COMPETENCIA DESLEAL

La Competencia Desleal, es un fenómeno muy complejo, que se desarrolla a través de muy diferentes formas; la cantidad y variedad de actos que pueden constituir competencia desleal, hace que existan tanto en la doctrina como en las legislaciones muy variadas clasificaciones de los mismos.

Al tener la Disciplina de la competencia desleal elementos sociológicos, económicos y morales que ayudan a su conformación, resulta evidente el hecho de que los actos desleales variaran de sociedad a sociedad dependiendo de las concepciones y creencias propias de cada pueblo y sistema de adoptados, por lo tanto ha de ponderarse que un acto considerado desleal en un país puede no serlo en otro o puede darse la posibilidad de que el mismo acto pueda ser encuadrado en una categoría o en varias.

Tomando en cuenta lo apuntado y dentro de las diversas clasificaciones esgrimidas por los autores sobre la materia, se analizará los actos que generalmente han sido considerados como desleales.-

En este aparte de la tesis vamos a seguir fundamentalmente la doctrina expuesta por el Dr. Hermenegildo Baylos Corroza, en su obra titulada Tratado de

A.- ACTOS DE IMITACIÓN QUE IMPLICAN EL APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DEL ESFUERZO, DE LA POSICIÓN O DEL PRESTIGIO DE OTRO COMPETIDOR MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DISTINTIVOS CONFUNDIBLES[157]

Lo constituyen actos de competencia desleal que implican el aprovechamiento del esfuerzo ajeno y la atracción fraudulentas de consumidor en cuanto impliquen la reproducción, la imitación o adopción por parte de un comerciante de los signos empleados por otro, o el uso de distintivos semejantes, pero de tal forma que su empleo pueda originar el peligro de que el público los confunda y sea inducido a un error en su elección[158].

---

[157] BAYLOS CORROZA (Hermenegildo), Tratado de Derecho Industrial, Madrid, Editorial Civitas S. A., Primera Edición, 1978, p. 323

[158] COMISIÓN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADMIISTRACIÓN DE LA JUSTICIA, Defensa efectiva de los Derechos del Consumidor, San José, Poder Judicial, CONAMAJ, Primera edición, 1999, pp. 97-99.- Al respecto, el TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL DE SAN JOSÉ, SECIÓN PRIMERA, N° 081-97 de 16:00 horas del 25 de abril de 1997, al decir "...VI.- El a quo tiene como demostrado y lo avala este Tribunal, que la actora Helene Curtis Inc. organizada bajo las leyes del Estado de Illinois, Estados Unidos de Norteamérica es propietaria de la marca de fábrica y comercio FINESSE, que se encuentra registrada en la clase 3 de la Nomenclatura Internacional, en diversos países. La marca es extranjera, no es originaria de Costa Rica. Es de gran fama y renombre internacional y ha sido usada en el comercio, desde mil novecientos ochenta, para distinguir productos como champúes, enjuagues, acondicionadores, lacas, gel, cremas y loción para el cabello, como se acredita con los documentos de inscripción en diversos países y de propaganda en medios de comunicación masiva. Que desde el dieciocho de junio de mil novecientos noventa, Laboratorios Biotek S. A. solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca FINES, en clase 3 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir champúes, enjuagues, acondicionadores, lacas, gel, cremas y loción para el cabello. La marca fue inscrita al tomo ochenta y dos, folio ciento diecisiete, Registro número setenta y cuatro mil ochocientos noventa y uno. "La marca se utiliza para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros. Sirve para indicar al comprador la procedencia del producto, quien es el fabricante o productor; pero conforme van siendo conocidas por el público y van cobrando fama, tienden a independizarse en la mente de los adquirentes o usuarios hasta que en la mayoría de los casos, el comprador o usuario exige una marca determinada sin indagar la procedencia; le interesa que sea de determinada marca, porque la ha usado o se la han recomendado. La finalidad de la marca entonces, es formar una clientela para

La represión de estos actos de competencia desleal la organizan los ordenamientos jurídicos mediante dos sistemas tuitivos: uno, más reforzado y eficaz, basado en la protección del derecho subjetivo que confiere una exclusiva erga omnes, cuando el signo que se trata de proteger es legalmente registrarle y ha sido registrado; otro, basado en la evitación de la confundibilidad, que supone

---

el producto, facilitando su identificación en el mercado." (Curso de Derecho Mercantil. 2° Edición. Kozolchyk-Torrealba, pág. 200) La marca inscrita, por las demandadas, FINES, y la marca internacional FINESSE, de la actora son similares. Su grafía y fonética surge de su conjunto de letras, Y la semejanza gráfica y fonética, crea confusión entre ambas marcas y atenta contra la identidad de ellas. Por esa circunstancia, no pueden coexistir las marcas, FINES Y **FINESSE, ante la similitud de ellas, porque confunden a los consumidores, acerca de la procedencia del producto y puede dar lugar al aprovechamiento indebido de una clientela, por quien no tiene derecho a la misma, por no haberla creado**. Crea la clientela y la fidelidad a una marca, quien ha usado la marca, para identificar su producto en el mercado y ha sido aceptado por los consumidores. El artículo 10 inciso p, del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, prohíbe el uso y registro de marcas que por su semejanza gráfica y fonética puedan inducir a error u originar una confusión con otras marcas que ya han sido registradas. Las marcas FINES Y FINESSE, protegen iguales productos, destinados al consumo. Esa similitud, dificultaría que el público consumidor los distinguiera, con evidente perjuicio de la identidad que debe garantizar el Registro, para el propietario de la marca. Se ha establecido que la marca FINESSE de la demandante ha sido usada por la demandada, en nuestro país y otros países con gran difusión y se encuentra inscrita en esos otros países, la misma se considera una marca famosa y **NOTORIA** que pertenece a la demandante, quien la creó y la tiene inscrita en otros países. La marca, que se aplica a mercancías que frecuentemente circulan en amplias zonas internacionales, requiere de una protección que tiende a extenderse territorialmente cada vez más. Ahora esa protección se ve potenciada, por el conocido fenómeno que se ha dado en llamar, globalización, que precisamente, gracias, a la mayor facilidad de las comunicaciones, ha incrementado el comercio entre los países. Los países han creado zonas de libre comercio y han reducido sus aranceles proteccionistas, para aumentar el intercambio de productos, para elevar la producción nacional, que se estima tendrá como resultado la elevación del producto interno bruto, con lo que se hará frente a las necesidades de cada país. Esta mundialización requiere que la protección de la marca se extienda, ante la posibilidad de la competencia desleal, entre fabricantes o comerciantes de diversos países, dado el mayor intercambio de productos o la mayor facilidad de la venta de los mismos, entre los productores y consumidores que se encuentran en diferentes países. **La actora ha diferenciado, sus productos, con esa marca y ha creado una clientela que le pertenece, porque le ha ofrecido sus productos, identificados con la marca, FINESSE, con el respaldo de la casa matriz, Helene Curtis Inc. que garantiza la calidad de los mismos. Los consumidores de esos productos, FINESSE, son clientes de Helene Curtis, Inc., que compran el producto por confiar en la marca, que aparentemente, los protege. Esos consumidores tienen derechos que deben ser protegidos, como el de la fidelidad del producto que se les ofrece, en sentido de que sea el real y auténtico. El uso de esa marca, por quien no la ha creado, es competencia desleal que consiste en aprovecharse indebidamente, de las ventajas que otorgan las marcas, en perjuicio del titular de las mismas, como lo establece el artículo 65".-**

la actuación de puras obligaciones legales de abstención, y no la lesión de derechos subjetivos propiamente dichos; que no exige el registro del elemento distintivo imitado, ni se vincula al cumplimiento por parte del perjudicado de formalidad alguna.

El primero es el régimen protector de la propiedad industrial; el segundo la disciplina prohibitiva de la deslealtad en la competencia[159].-

El aumento de clientela, de prestigio, de posibilidades comerciales de los unos a costa de su pérdida por parte de otros, es una condición indispensable de la lucha concurrencial. Ese es el riesgo que hay que asumir.

La situación patológica surge cuando se pretende alterar estos claros términos provocando una elección falsa, basada en una actividad con fraude. Esto sucede cuando un comerciante, en lugar de lograr de confiar la captación de clientes en por a su propia actividad y su propio esfuerzo, utiliza para ello el prestigio, la notoriedad, la fama y los resultados favorables conseguidos por los demás. El ejemplo más típico es el del empleo de signos de distintivos idénticos o semejantes a los que viene utilizando el competidor prestigioso. El público

---

[159] BAYLOS CORROZA (Hermenegildo), Tratado de Derecho Industrial, Madrid, Editorial Civitas S. A., Primera Edición, 1978. p. 328.- En igual sentido, COMISIÓN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADMIISTRACIÓN DE LA JUSTICIA, Defensa efectiva de los Derechos del Consumidor, San José,

inducido a error por el parecido de esos signos, que los hace confundir, compra al competidor desleal por equivocación, atraído hacia él de un modo fraudulento. Esto hace ver hasta que punto esa confusión productora de error en el mercado constituye estrictamente una apropiación indebida de valores ajenos, que el ordenamiento jurídico tiene que prohibir y sancionar[160].

Este aprovechamiento del esfuerzo ajeno a través de la creación de confusión entre los distintivos empleados podría decirse que es el núcleo matriz de la competencia desleal[161]; el que le imprime carácter y le proporciona un contenido

---

Poder Judicial, CONAMAJ, Primera edición, 1999, p.80.

[160] Al respecto ver resolución del TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL DE SAN JOSÉ, SECIÓN PRIMERA, N° 081-97 de 16:00 horas del 25 de abril de 1997, y TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL DE SAN JOSÉ, SECIÓN PRIMERA, N° 384-98 de 9:25 horas del 15 de octubre de 1998, al decir que "... La marca usada por la demandada, además de ser propiedad de la actora, la utiliza en productos similares pero de distinta calidad y los vende a más bajo precio, lo que crea confusión entre la clientela acerca de la procedencia y calidad del producto y atenta contra el buen nombre de la actora dueña de la marca, quien la ha inscrito para identificar su producto en el mercado y así ha sido aceptado por los consumidores.- Ahora bien, la protección de la marca se extiende ante la posibilidad de la competencia desleal entre fabricantes o comerciantes.- Si la actora ha diferenciado sus productos con la marca inscrita "Cintela" y ha creado una clientela que le pertenece, porque le ha ofrecido sus productos identificados con esa marca garantizando la calidad de los mismos y la fidelidad del producto que se les ofrece, en el sentido de que es real y auténtico, no tiene derecho la demandada a comercializar con productos similares bajo esa misma marca, pues ello constituye competencia desleal, al aprovecharse indebidamente de las ventajas que otorgan las marcas en perjuicio del titular de las mismas, como lo establece el artículo 65 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.- También el artículo 66 del citado Convenio establece que constituirá competencia desleal la reproducción de los elementos gráficos o fonéticos de una marca ajena, sin la autorización de su propietario.- Es por todo lo expuesto y las razones dadas por el juzgador de primera instancia, que la presente demanda ha sido correctamente acogida pues acorde con lo previsto por el artículo 295 de nuestro Código Civil: "El propietario tiene derecho a gozar de su cosa, con exclusión de cualquiera otra persona, y a emplear para ese fin todos los medios que las leyes no vedan." y el artículo 316 del mismo cuerpo de leyes reza: "Todo propietario tiene la facultad de reclamar en juicio la cosa objeto de su propiedad y el libre goce de todos y cada uno de los derechos que ésta comprende.".- Consecuentemente lo que procederá es impartirle confirmación a la sentencia apelada en todos sus extremos.-

[161] En éste sentido, nuestra jurisprudencia, mediante el TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL,

más universal, dentro de la variabilidad y relatividad a la que nos hemos referido anteriormente[162].

1.- CLASE DE DISTINTIVOS A QUE PUEDE AFECTAR LA IMITACIÓN

Los signos típicos usados por las empresas cumplen funciones distintivas diferentes: el nombre, el de designar empresa, el rótulo y la enseña, los locales; la marca, los productos y los servicios; pero tiene una nota en común, que es que las características formales que los definen quedan perfectamente individualizadas

---

SECCIÓN SEGUNDA. No. 415 de las 8,05 h del 9 de agosto de 1989. Proceso ordinario de "P.M., S.A. " c. F.C.CH, a dicho que " [...el demandado], como él mismo lo acepta al contestar los hechos de la demanda, se dedica a la compra y venta de vehículos usados, actividad que también explotan muchos otros comerciantes que realizan la misma ejerciéndose el principio de la libre competencia. A pesar de ésta, existen ciertas restricciones derivadas del mismo ordenamiento. por ejemplo, se origina competencia prohibida cuando por ley o por contrato se prohibe a todos los sujetos, a varios o a uno solo el ejercicio de determinada actividad económica. Aquí puede entenderse que existen sujetos a quienes se les niega competir; la competencia desleal, la cual se presenta cuando reconociéndose y permitiéndose el ejercicio del derecho a explotar determinada actividad económica, concurriendo para ello en el mercado con otros competidores, se prohíbe, sin embargo, que tal competencia se realice infringiendo un mínimo deber de corrección frente a los competidores. Presupone, pues, que se prohíben las formas defectuosas o incorrectas del ejercicio de aquel derecho, y por ultimo puede pensarse en la usurpación de derechos de propiedad industrial que se presenta cuando un empresario al competir se aprovecha indebidamente de derechos de propiedad industrial cuya titularidad pertenece a otro empresario [el demandado], se dedica a la explotación de compra y venta de vehículos usados, pero esa actividad la ha ampliado sin derecho alguno a la venta de vehículos marca Toyota totalmente nuevos. (...)El demandado no es distribuidor exclusivo- autorizado- de los vehículos marca Toyota, como sí lo es la actora, y en consecuencia de ello su actitud no puede ser amparada por el ordenamiento y por el contrario es de considerar que [el demandado] ha venido ejerciendo actos de competencia desleal, y hay que recordar que por ésta se entiende Abusiva práctica del comercio por quien trata de desviar, con provecho propio, la clientela de otra persona, establecimiento comercial o industrial, empleando para conseguirlo equívocos, fortuitas coincidencias de nombre, falsas alarmas o cualquier medio de propaganda deshonesta (doctor Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta S.R.L). Ver también resolución de la Sala Primera de la Corte, No. 24 de 15,00 h del 6 de junio de 1986.

[162] BAYLOS CORROZA (Hermenegildo), Tratado de Derecho Industrial, Madrid, Editorial Civitas S. A., Primera Edición, 1978. p. 322.

mediante fórmulas descriptivas aptas para ser reproducidas en serie.-

Esta posibilidad de fijar normativamente sus elementos definidores, desde el punto de vista de su virtud distintiva, en fórmulas en que pueden ser individualizadas de un modo perfecto mediante la técnica de la descripción, permiten al ordenamiento jurídico someterlos a un tratamiento tuitivo peculiar, que consiste en incorporar esa descripción formal a una oficina pública, en el caso nuestro, al Registro Nacional de la Propiedad Industrial.

Así, los signos inscritos hacen nacer un tipo de protección reforzada, basada en la técnica del derecho subjetivo, sujeto a los principios de formalidad, y de publicidad, consistentes en la concesión de una exclusiva oponible erga omnes[163].

La imitación puede tomar cualquiera que esos tipos distintivos y, si con ello origina la confusión, estribaría ésta en la captación fraudulenta de clientes, sea cual sea el distintivo imitado, se habrá cometido un acto de competencia desleal. Ocurrirá así, por lo tanto, al indicar, en la forma en que pueda inducirse a error al

---

[163] BAYLOS CORROZA (Hermenegildo), Tratado de Derecho Industrial, Madrid, Editorial Civitas S. A., Primera Edición, 1978, p. 324.- Ver al respecto, entre otras normas, el art. 1° de la Ley de Procedimientos Observancia de Derechos de Autor, N° 8039; arts. 13 y 16 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, N° 6683; arts. 1 y 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978; arts. 3, 16, y 17 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867; el art. 17 inciso d de la Ley de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472.-

consumidor[164], el nombre comercial, el rótulo de establecimiento, etc. Pero del mismo modo, constituirán también actos de competencia desleal la imitación[165], con el mismo peligro de confusión, de la forma característica como una empresa presenta sus productos al mercado[166].

---

[164] Al respecto, el TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL, SECCIÓN SEGUNDA, No. 84 de las 15:55 hrs. del 25 de febrero. Ordinario de " T. de C.R.S.A. " c. U.M.S.G, dijo que "Si el demandado utilizó la marca y nombre comercial Tropigás, haciendo uso de cilindros propiedad de esta sociedad, para el expendio de productos que no son de Tropigás de Costa Rica S.A., es evidente que con ello se causó un perjuicio al accionante al desviar de hecho o potencialmente, al público consumidor por el eventual error en que bien podía incurrir, creyendo que el producto que se le vendía era de esa marca mencionada y no cualquier otro, de modo que tal actitud ilícita del accionado lo hace incurrir en competencia desleal.

[165] La SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, N° 30 de las 14,00 hrs. del 11 de junio de 1985, en Ordinario de V.L.I. c. U .S.A., dijo lo siguiente ".La sociedad actora, organizada bajo las leyes de un estado extranjero, pretende, mediante el ejercicio de la presente acción, que se deje sin efecto el registro de una marca de fábrica y comercio, que la empresa demandada inscribió en Costa Rica; aduce para ello que la accionada obtuvo el registro de esa marca con violación de la buena fe comercial, incurriendo en competencia desleal, por cuanto ella es dueña de ese distintivo desde años antes cuando lo inscribió en otra nación; cabe decir que, en un país como el nuestro, en que se sigue, en lo que a protección de marcas de fábrica y comercio se refiere, el llamado sistema atributivo; las marcas constituyen propiedad cuando han sido inscritas, pero ese principio en que se asienta el referido sistema no es tan absoluto como parece, pues como en todo registro, la inscripción no convalida los actos que sean nulos o anulables conforme a la ley; como **en el presente caso se ha tenido por cierto que la inscripción de la marca se hizo en Costa Rica reproduciendo o imitando elementos gráficos y fonéticos de una marca ajena, sin autorización del propietario, se ha dado un típico caso de competencia desleal**, por ausencia de buena fe, pues no se trata de mera casualidad, sino de un registro deliberadamente logrado para aprovecharse de las ventajas que tiene una acreditada marca comercial de renombre internacional; en consecuencia, no puede decirse que los jueces de instancia violaron los artículos 17, 18 y 23 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Pro -piedad Industrial, toda vez que esas disposiciones legales están referidas y surten efecto en relación con la propiedad de la marca correctamente inscrita, conforme a lo que dispone el referido convenio, no a la que se produjo sin observar los principios fundamentales que inspiran todo registro de propiedad y de ahí que ese mismo convenio establezca en el artículo 65. a más de los casos de nulidad del artículo 44, los de competencia desleal, que por estar matizados de mala fe comercial, también generan, conforme al artículo 67 del Convenio de repetida cita, la acción correspondiente para solicitar su represión, que podrá ser por la vía civil o penal.

Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, arts. 17, 18, 23, 65 y 67.

[166] Al respecto, el TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL, SECCIÓN SEGUNDA, No. 84 de las 15:55 hrs. del 25 de febrero. Ordinario de " T. de C.R.S.A. " c. U.M.S.G, dijo que "Si el demandado utilizó la marca y nombre comercial Tropigás, haciendo uso de cilindros propiedad de esta sociedad, para el expendio de productos que no son de Tropigás de Costa Rica S.A., es evidente que con ello se causó un perjuicio al accionante al desviar de hecho o potencialmente, al público consumidor por el eventual error en que bien podía incurrir, creyendo que el producto que se le vendía era de esa marca mencionada y no cualquier otro, de modo que tal actitud ilícita del accionado lo hace incurrir en competencia desleal.

En relación con todos estos elementos, medios y pertenencias de la empresa, la disciplina de la competencia desleal sólo defiende frente a la imitación, en cuanto produzca confusión entre los elementos distintivos, por los que un empresario, en sus resultados, puede ser reconocido entre todos los demás. No funda su acción represora en la defensa de la originalidad del medio copiado, si no en su asociación con la empresa que lo utiliza, como nota peculiar suya que produce una función de distinción y diferenciación[167].

En estos supuestos y otros análogos, es que la doctrina habla de la función defensiva de carácter subsidiario y aún complementario de la disciplina de la competencia desleal.

2.- LAS DIVERSAS FORMAS Y MODALIDADES DE IMITACIÓN

Es el medio de que se vale el competidor desleal para provocar la confusión entre sus propios distintivos y los ajenos, induciendo al consumidor a una elección equivocada es, como hemos indicado ya, la imitación del signo que incorpora los

---

[167] BAYLOS CORROZA (Hermenegildo), Tratado de Derecho Industrial, Madrid, Editorial Civitas S. A., Primera Edición, 1978. pp. 323.

valores empresariales que trata de apropiarse fraudulentamente alterando, abusando y violando del principio de libre mercado y en contra de la sana concurrencia, de cara a los principios rectores del ordenamiento en dicho sentido.

La primera de las formas posibles de imitación es naturalmente la reproducción servil, y decir, la de adopción del signo ajeno.- La reproducción servil es, pues, el caso extremo, donde la imitación no puede ser negada por su propia evidencia y en que, el imitidador no puede lograr la impunidad que pretende[168].

La imitación muchas veces se manifestará en la disposición de los elementos distintivos respectivos, de modo que aunque cada uno que ellos apreciados en su conjunto, sin ese examen meticuloso y detenido que no es

---

[168] BAYLOS CORROZA (Hermenegildo), Tratado de Derecho Industrial, Madrid, Editorial Civitas S. A., Primera Edición, 1978. p. 329.- Al respecto la SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, N° 30 de las 14,00 hrs. del 11 de junio de 1985, en Ordinario de V.L.I. c. U.S.A. ., indicó que "Las sentencias de instancia vienen sustentadas en la competencia desleal, sea en la acción engañosa al reproducir la demandada los elementos gráficos y fonéticos de una marca ajena sin la autorización de su propietario; esta causal de procedencia de una demanda de esa índole, está prevista en los incisos d) y k) del artículo 66 del Convenio, lo que impide dar entrada al recurso de casación interpuesto por la demandada, en razón de que los jueces, tanto de primera como de segunda instancia, aplicaron correctamente esas disposiciones legales al caso en estudio, para tener por existente la mala fe comercial acusada por la empresa actora, pues en realidad, **la marca cuya nulidad se solicita, inscrita por la demanda, resultó reproducida, calcada, copiada, en todos sus rasgos de la que pertenece desde años atrás, a la accionante; la circunstancia de que la empresa accionada ponga en los artículos que vende con la marca en cuestión, que son fabricados por ella y hechos en nuestro país, no enerva en nada el perjuicio que se le hace a la propiedad industrial de la sociedad accionante y también al público consumidor, pues éste, a la hora de comprar un producto de los que fabrican las empresas involucradas en este proceso, no para mientes en esos detalles y si los advierte, supone que se trata de una licencia de fabricación otorgada por la casa matriz a una subsidiaria, como es muy común en las prácticas comerciales en los últimos años.** Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, art. 66 incs. d) y k).

normal que lleve a cabo el consumidor, establecerán la confusión, o cuando menos la duda, por la impresión de semejanza que sirve de medio a la confusión perseguida. En esa disposición cuidada y maliciosa que el dato que pretende pasar por diferenciador, se revela a menudo la imitación claramente, acreditando que lo perseguido es la adopción del signo ajeno en lo esencial, con modificaciones suficientes como para que no pueda reconocerse de la copia: lo anterior, es para el caso en que la reproducción no sea extremamente servil, es decir, no idéntica.

En todos estos casos y otros análogos el problema debe disciplina de la competencia desleal es siempre el mismo: si existe o no, a través de tales fórmulas imitativas, el peligro de confusión que se trata de evitar. *La disciplina inespecífica y residual de la competencia desleal no tiene como misión la defensa del signo mercantil, sino una evitación de que, por cualquier medio, el público consumidor se ha confundido y engañado, o vea de alguna forma anulada o debilitada su elección, con sustracción fraudulenta de valores empresariales ajenos*[169].

---

[169] BAYLOS CORROZA (Hermenegildo), Tratado de Derecho Industrial, Madrid, Editorial Civitas S. A., Primera Edición, 1978, p. 331.- Reprimido como acto de competencia desleal en el art. 17 inc. a y d de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumido, N° 7472.-

3.- EL EFECTO DE CONFUNDIR QUE LA IMITACIÓN ORIGINA

Esto plantea el problema de lo que ha de entenderse por confundibilidad en el sentido de que tratamos. Ante todo, confundibilidad quiere decir peligro de confusión, sin que para que pueda considerarse existente sea preciso que esa confusión se haya producido efectivamente.

La característica esencial de la competencia desleal es que la confusión no necesita recaer directamente sobre los distintivos comparados, si no sobre las empresas, sus instalaciones, sus actividades, sus productos o sus servicios. El peligro que trata de que evitarse directamente no es necesariamente el que los distintivos respectivos se confundan entre sí, sino que el consumidor, al elegir la empresa, la confundan con otra; o que en esa elección se equivoque con respecto al producto que desearía adquirir[170]. Esta confusión es la que debe poder existir

---

[170] TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL DE SAN JOSÉ, SECIÓN PRIMERA, N° 384-98 de 9:25 horas del 15 de octubre de 1998, al decir que "... **La marca usada por la demandada, además de ser propiedad de la actora, la utiliza en productos similares pero de distinta calidad y los vende a más bajo precio, lo que crea confusión entre la clientela acerca de la procedencia y calidad del producto y atenta contra el buen nombre de la actora dueña de la marca, quien la ha inscrito para identificar su producto en el mercado y así ha sido aceptado por los consumidores**.- Ahora bien, la protección de la marca se extiende ante la posibilidad de la competencia desleal entre fabricantes o comerciantes.- Si la actora ha diferenciado sus productos con la marca inscrita "Cintela" y ha creado una clientela que le pertenece, porque le ha ofrecido sus productos identificados con esa marca garantizando la calidad de los mismos y la fidelidad del producto que se les ofrece, en el sentido de que es real y auténtico, no tiene derecho la demandada a comercializar con productos similares bajo esa misma marca, pues ello constituye competencia desleal, al aprovecharse indebidamente de las ventajas que otorgan las marcas en perjuicio del titular de las mismas, como lo establece el artículo 65 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.- También el artículo 66 del citado Convenio establece que constituirá competencia desleal la reproducción de los elementos gráficos o fonéticos de una marca ajena, sin la autorización de su propietario.- Es por todo lo expuesto y las razones dadas por el juzgador de primera instancia, que la presente demanda ha sido

eventualmente, para que se esté ante un acto de competencia desleal[171].

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, por sentencia de fecha de 29 septiembre de 1998, se pronunció en el sentido de que "**Puede existir un riesgo de confusión** en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la directiva 89/104 incluso cuando el público atribuye los correspondientes productos y servicios a lugares de producción diferentes. Por el contrario, *la existencia que del riesgo queda excluida cuando no se pone de manifiesto que el público pueda creer que los productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente*"[172].

El artículo 17 inciso a) de la Ley de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472, reprime la confusión al decir:

---

correctamente acogida pues acorde con lo previsto por el artículo 295 de nuestro Código Civil: "El propietario tiene derecho a gozar de su cosa, con exclusión de cualquiera otra persona, y a emplear para ese fin todos los medios que las leyes no vedan." y el artículo 316 del mismo cuerpo de leyes reza: "Todo propietario tiene la facultad de reclamar en juicio la cosa objeto de su propiedad y el libre goce de todos y cada uno de los derechos que ésta comprende.".- Consecuentemente lo que procederá es impartirle confirmación a la sentencia apelada en todos sus extremos.-

[171] BAYLOS CORROZA (Hermenegildo), Tratado de Derecho Industrial, Madrid, Editorial Civitas S. A., Primera Edición, 1978, p. 333.

[172] BENDAÑA GUERRERO (Guy José), Curso de Propiedad Industrial, San Pedro de Montes de Oca, Curso de Derechos de Autor, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, primer semestre del 2002, pp. 54-55.- En sentido semejante, DE LA FUENTE GARCÍA (Elena), El Principio del Uso Obligatorio de la Marca, San Pedro de Montes de Oca, Curso de Derechos de Autor, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, primer semestre del 2002, pp. 44-45.

"Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que cabo segundo en efectivo o amenazas de daño comprobados.

Esos actos son prohibidos cuando:

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

En sentido semejante, el artículo 28 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual, N° 8039, reza:

"Artículo 28.- Procedimientos Administrativos Para Casos de Competencia Desleal en Marcas y Signos Distintivos.

Además de los actos señalados en artículos 17 que la ley de promoción de la competencia y defensa de efectiva del consumidor, número 7472, de 20 diciembre 1994, y sus reformas, **se considera que desleal todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella**, contrario a los

usos y las prácticas por honestas en materia comercial. Asimismo, constituyen actos de competencia desleal, entre otros, los siguientes:

a) **toda conducta tendiente a inducir a error respecto de la procedencia**, la naturaleza, el modo de fabricación, la para el empleo o consumo, la cantidad otras características de los productos o servicios, para aprovechar los derechos de un titular del derecho, protegidos por esta ley.".-

De igual manera, el inciso f) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, publicado en La Gaceta N° 65 del jueves 4 de abril del 2002, dice:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución dio posiciones, se tomará en cuenta, entre otras, la siguiente de reglas:

f) **No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, si no es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca**, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios"

Son más precisos los conceptos de riesgo de confusión, y riesgo de asociación que la expresión de "inducir a errores".- En donde el riesgo de asociación sirve para precisar el riesgo de confusión, es decir, que el primero es una subespecie del segundo[173].

Los conceptos del párrafo anterior, fueron citados, interesantemente por la jurisprudencia nacional al decir, el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en la Resolución Nº 3035 del 29/10/1994 14h 35m, lo siguiente:

> "Que la expresión "NIKE" que se solicita inscribir, para proteger y distinguir "preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar, para limpiar, pulir, desengrasar, etc", en clase 3 de la Nomenclatura Internacional, es idéntico al nombre de la marca notoria "NIKE", propiedad de la empresa Nike Internacional Ltd., por lo que sólo ella está facultada para solicitar su inscripción y transformarla en un derecho marcario.
>
> Ya la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en reiteradas oportunidades ha dispuesto que "... no se concibe que el registro se solicite y se obtenga por persona que carezca de derecho para ello, que en realidad no sea su propietaria..." (Crf. Sentencias Nº 46 de 14:15 hrs.

---

[173] DE LA FUENTE GARCÍA (Elena), op. cit., pp. 44-45.

de 28 de mayo de 1982 y 116 de 14:10 hrs. del 6 de abril de 1990 entre otras). Por ello la denegatoria del registro solicitado resulta correcta, pues tal identidad -aún cuando ambas marcas protejan productos de distinta clase en la Nomenclatura Internacional, **podría inducir en error al común de las gentes, quienes probablemente asociarían los productos que se desean amparar como si procedieren de la misma casa comercial, beneficiándose así la gestionante de la buena reputación que tiene la marca en el mercado**. En consecuencia, sin mayores abundamientos, procede confirmar la resolución objeto de alzada, con fundamento en el inciso q) del artículo 10 del Convenio Centroamericano para al Protección de la Propiedad Industrial." (Ver resoluciones de la Sala Primera, N° 46 de 14,15 hrs. de 28 de mayo de 1982 y N° 116 de 14,10 hrs. de 6 de abril de 1990, y del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, resolución N° 639-2001, de las 14 hrs. del 30 de julio del 2001.- La negrita, y el subrayado no son del original.).-

B.- LAS MAQUINACIONES DAÑOSAS: DENIGRACIÓN, SUSTRACCIÓN DE SECRETOS, EXTORSIÓN DE EMPLEADOS, DUMPING

El primero de los actos de competencia desleal, que se ha considerado aquí (ver aparte A de ésta sección primera supra), se caracteriza, como sea visto,

porque la antijuricidad de la conducta estriba en apropiación fraudulenta de valores empresariales ajenos. En el segundo sector de actuaciones desleal que vamos a tratar ahora, el elemento dota de ilicitud al acto no es la sustracción de valores ajenos para apropiárselos para sí, que aunque en ocasiones exista un aprovechamiento de lo sustraído, *si no esencialmente el daño injusto que se causó el competidor con esa desposesión. Se trata en todos los casos de acciones encaminadas a perjudicar, obstaculizar e incluso eliminar al competidor, mediante una maquinación dañosa*[174].

1.- LA DENIGRACIÓN DEL COMPETIDOR

La primera de todas ellas es la denigración del competidor. Constituyendo actos de denigración en el sentido que la disciplina de la competencia desleal cuantas afirmaciones, noticias, comportamientos o actitudes de un competidor vayan dirigidas o sean *aptas para producir el desprestigio de otro competidor suyo ante el público que consumidor*[175].

La denigración puede tener una serie modalidades diversas. El primer

---

[174] BAYLOS CORROZA (Hermenegildo), Tratado de Derecho Industrial, Madrid, Editorial Civitas S. A., Primera Edición, 1978, p. 334.

[175] BAYLOS CORROZA (Hermenegildo), op. cit., p. 334.

término, *hay distinguir, entre la que recae sobre la persona del comerciante y la que se refiere a sus productos, servicios e instalaciones. La primera forma es más grave*, y la que más incuestionablemente entra dentro de la sanción de la competencia leal, como ha acotado Roubier. *La segunda plantea el importante problema de la lícitud de una crítica de los resultados de la actuación empresarial del competidor*, concretada en afirmaciones con relación con productos o los servicios. El procedimiento mediante cuál se hace carece de interés.

El artículo 17 inciso b) de la Ley de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472, reprime el descrédito del competidor al decir:

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

Un medio muy frecuente de llevar a cabo esta actuación denigratoria lo constituye la denominada propaganda comparativa, la cual es permitida en la legislación costarricense, mediante el art. 34 de la Ley de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472.siempre y cuando sea objetivamente demostrable.-

2.- LA SUSTRACCIÓN DE SECRETOS.

La competencia desleal radica en el procedimiento ilícito para llegar a ese conocimiento, o a las circunstancias de que acompañan a la revelación de los secretos. En efecto, el conocimiento de esos secretos, no sólo es ilícito por el medio utilizado, sino que en ocasiones constituye un derecho del sujeto, como cuando se trata, por ejemplo, de un industrial que ha convenido con otro un contrato de asistencia técnica, y virtud su contratante ha de darle información de sus secretos de fabricación.

La ley de Información No Divulgada, N° 7975, en su artículo 2, dice:

> *Artículo 2.- Protégese la información no divulgada referente a los secretos comerciales e industriales que guarde, con carácter confidencial, una persona física o jurídica para impedir que información legítimamente bajo su control sea divulgada a terceros, adquirida o utilizada sin su consentimiento por terceros, de manera contraria a los usos comerciales que por éstos*, siempre y cuando dicha información se ajuste a ... "

Por secreto, a estos efectos, ha entenderse todo conocimiento, información o experiencia que la empresa mantenga reservado y que se refiera a su organización, medios o actividad, tales como los conocimientos técnicos, el *Know How,* o sistemas de trabajo y de organización, incluso la dirección de clientes, datos sobre mercado, precios, etcétera. *Las patentes que la empresa posea no*

constituyen secreto a este fin, dada publicidad inherente a su concesión cuando se inscriben el Registro Público[176].

3.- EXTORSIÓN DE EMPLEADOS Y DESORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA COMPETIDORA

La doctrina reseña entre los actos de competencia desleal aquellos que van encaminados a la desorganización de la empresa competidora y destacadamente, la presión sobre sus empleados para que abandonen, privándole de colaboradores necesarios que, además, están en posesión de secretos industriales o comerciales, o de su mercado, o por los conocimientos y relaciones adquiridos en la empresa, pueden desviar la clientela hacia el competidor desleal. Al hablar de extorsión de empleados se da por supuesto que nos referimos a las maniobras desleales de otro competidor para que *los empleados de un rival suyo rompan unilateralmente una relación contractual de trabajo en pleno vigor y efectividad, sin razón aparente relevante.*

4.- EL DUMPING

---

[176] BAYLOS CORROZA (Hermenegildo), op. cit., p. 338.- Ver el art. 24 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6887, que establece un Servicio de Información al público en materia de patentes.-

Consiste en la venta de productos a un precio inferior a su coste con la finalidad de eliminar de ese modo a otro competidor. Lo característico del dumping es que el precio a que se ofrece producto o servicio es inferior a su coste, y por consiguiente es una venta con pérdida, hecha con la finalidad sacar del mercado a los competidores, lográndose una posición de monopolio, o bien para eliminar a un competidor determinado.

La razón por la que concurre en el dumping la competencia desleal es doble: por un lado, en cuanto maniobra tendiente a la eliminación de la competencia, incurre dentro los actos de restricción que prohíbe el derecho de la limitación de la competencia, sea del derecho anti-trust o antimonopólico; y su vez, en una maniobra desleal, en cuanto implica la utilización de un medio que rebasa las posibilidades que legítimas de todo competidor, en el ejercicio de su actividad para de desviar la clientela de otro y privar de elia a sus rivales[177].

C.- UTILIZACIÓN DE MEDIOS ENGAÑOSOS EN LA COMPETENCIA: AFIRMACIONES FALSAS, PROPAGANDA BASADA EN HECHOS INEXACTOS, REBAJAS FINGIDAS.

Se sancionan como actos de competencia desleal, un conjunto de

---

[177] BAYLOS CORROZA (**Hermenegildo**), op. cit., p. 339.

actuaciones caracterizadas porque en ella se pretende la atracción de la clientela, mediante afirmaciones, juicios, o propaganda que implican un engaño al público consumidor[178]*, por no responder a la realidad. El elemento esencial aquí es el engaño a los consumidores.*

Forma parte de ese grupo, entre otros, la promoción de ventas que se sirve afirmaciones no veraces respecto a la circunstancia que definen la posición del empresario en el mercado, o utiliza como medio de atracción de clientela la atribución de calidades inexactas a los productos o los servicios ofrecidos.

Un caso especial de afirmación implícita de cualidades inexactas en los productos, lo constituye la falsa indicación de que han sido elaborados en un lugar

---

[178] TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL, SECCIÓN SEGUNDA, Resolución Nº 712 del 14/12/1993 09h 00m. (...), **es de reconocida fama internacional, pues la marca (...) y los productos que protege se distribuyen en todos ellos**, principalmente en los Estados Unidos, según se comprobó con toda la documentación que se aportó que contiene propaganda y comentarios acerca de los productos que protege esa marca. Es entonces evidente que la demandada al inscribir la marca [...] para proteger los mismos productos que están protegidos por esa misma marca en otros países y que son conocidos internacionalmente, **incurrió en un acto de competencia desleal que está previsto en el artículo 52 de la Ley de Marcas que la define como "todo acto o hecho engañosos que sin constituir alguno de los delitos especificados en los artículos 53 y 55, viola la buena fe comercial, o el normal y honrado desenvolvimiento de las actividades industriales o comerciales, o revela la intención de aprovecharse indebidamente de las ventajas de una reputación industrial, comercial o agrícola adquirida por el esfuerzo de otro que tenga registrada su propiedad al amparo de la presente ley". No hay** ninguna duda de que la demandada al inscribir a su nombre la marca [...] lo hizo con ánimo de aprovecharse de las ventajas de una reputación comercial que tiene esa marca a nivel internacional y con ello se apropió de valores que son ajenos.

Por eso la presente demanda a criterio de este Tribunal es procedente (...) ". Ver resoluciones de la Sala de Casación, de 16,00 hrs. de 9 de agosto de 1956; de la Sala Primera, Nº 555 de 9,15 hrs. de 17 de diciembre de 1976 y Nº 30 de 14:00 hrs. de 11 de junio de 1985.

geográfico determinado.- Denominaciones como Champagne, Jeréz, y otras análogas prácticamente realizan una función de verdaderas marcas, con la única diferencia de que su titular es la colectividad formada por todos y cada uno de los industriales que radicados en la región (Los arts. 71 y 74 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, al regular las Indicaciones Geográficas en General, y las Denominaciones de Origen, respectivamente sancionan el uso incorrecto de tales institutos).

Por último, han de considerarse también como actos de competencia desleal el anuncio o la simulación de rebajas de precios y ventas en liquidación, que no respondan a la realidad, pues aquí el elemento antijurídico, es el medio de que se vale el competidor en su pretensión de atraer la clientela de sus rivales es, de nuevo, el engaño.[179]

Lo anterior, está tutelado en el artículo el art. 34 de la Ley de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472, al decir, en lo que interesa:

"Artículo 34. Oferta, promoción y publicidad.

---

[179] BAYLOS CORROZA (Hermenegildo), op. cit., p. 343.

La oferta, la promoción o la publicidad de los bienes y servicios de realizarse de acuerdo con naturaleza de ellos, sus características, condiciones, contenido, cuando corresponda, utilidad o finalidad, ***de modo que no induzca a error o engaño al consumidor.*** No pueden omitirse tales informaciones, si de hecho puede derivarse daño o peligro para la salud o la seguridad del consumidor. Debe prevalecer las cláusulas estipuladas en los contratos, si son más beneficiosos que el contenido de la oferta, la promoción o la publicidad de los bienes y servicios.

(...)

Al productor al comerciante que, que en la oferta, la promoción, la publicidad o la información, incumpla con las exigencias previstas en ese artículo, se le debe obligar a rectificar la publicidad, costear la y divulgar la información veraz u omitida, por el mismo medio y forma antes empleados." (La cursiva y la negrita no son del original).-

CAPÍTULO IV

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTOS DESLEALES

Así como encontramos diversas clases da actos desleales, debemos indicar que los mismos presentan una serie de características que permiten distinguirlos de otro tipo de actos que se desarrollan en el comercio, por lo tanto resulta esencial hacer referencia a los mismos.

Se estudiará en este apartado las circunstancias que distinguen al acto desleal de otro tipo de acciones realizadas por los competidores. Se ha considerado que el acto desleal a fin de ser considerado como tal; debe de cumplir con tres características que lo retratan.

En primer término el acto desleal debe de contar con un elemento objetivo y uno subjctivo, además ha de ser *realizado en el mercado con fines concurrencia les y por último en forma contraria a las normas de corrección y usos mercantiles*[180].

---

[180] COMISIÓN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Defensa Efectiva de los Derechos del Consumidor, San José, Poder Judicial CONAMAJ, Primera Ed., 1999,

SECCIÓN I: ELEMENTOS DEL ACTO DESLEAL

En doctrina existe acuerdo en el sentido de que los actos desleales se componen de dos elementos uno subjetivo y otro objetivo, los cuales analizaremos a continuación.

En cuanto al elemento subjetivo, es necesario referirnos en primer término a la división que se establece entre los sujetos que ejecutan el acto y por otro la conducta intelectual de los mismos.

Sobre los sujetos que realizan el acto desleal, nos encontramos con que la doctrina nos brinda dos posiciones bien definidas:

La primera de ellas se basa en la que el acto desleal se define, como aquel mediante el cual un comerciante o empresario, para buscar un beneficio propio lesiona el derecho de otro empresario, mediante actos contrarios a la buena fe comercial. En dicha definición tanto sujeto activo y pasivo poseen una calificación especial, sin la cual para algunos autores serla imposible que se configurara un acto desleal, *ya que el provecho de que se habla solo puede ser obtenido por un empresario y necesariamente deviene del perjuicio de otro.*

---

pp. 81-82, pp.85-87.-

Bajo la perspectiva citada una persona que carece de tal envestidura no es idónea para configurar un acto desleal, ya que no podría obtener una ventaja o sufrir un perjuicio proveniente de la comisión del hecho desleal, por ejemplo si **"x"** realiza un acto que puede considerarse desleal contra **"y"**, sin contar con la calificación de empresario, no podría obtener un beneficio para si en perjuicio del **"y"**, ya que dicho beneficio deviene del hecho de ser comerciante.

La segunda posición nos dice que en que en el mercado actual son muchos los agentes capaces de influir en el desarrollo del mismo, pudiendo darse situaciones concurrenciales aún entre sujetos que no sean empresarios, por lo que prescinde de la necesidad de una calificación especial para ser sujeto de un acto desleal.

En mi opinión la calificación especial que ostente un sujeto carecerá de importancia para que se presente un acto desleal, ya que lo que se necesita es una relación de concurrencia, de la cual nace un beneficio al actor y un correlativo perjuicio al sujeto pasivo.

Es esta posición la que permite resolver el problema de los actos desleales cometidos por terceros, ya sea por instigación o en complicidad, que de otra manera no constituirían Competencia Desleal, y además permite la protección del consumidor, que en caso contrario no podría ser considerado como un sujeto

participante de un acto desleal.

En definitiva la posición que prevalece en la actualidad sobre el elemento subjetivo armoniza las dos posiciones anteriores, ya que como lo indica **ALTERINI:**

> *" Se considera que son actos constitutivos de competencia desleal, en primer lugar, los actos que se presentan entre comerciantes que ejercen una misma actividad económica o que satisface una misma necesidad. Solo entre comerciantes competidores pueden presentarse conductas constitutivas de competencia desleal. Hay deslealtad entre competidores, siempre y cuando ambos sean comerciantes; lo dicho no descarta la idea de que se tipifique el ilícito de competencia desleal, cuando la deslealtad afecta también al consumidor, todo lo que potencialmente lesione al consumidor, directamente, también lesiona al competidor".* [181]

Solucionado el problema de quienes son los sujetos que pueden ejecutar un acto desleal, se presenta ahora la necesidad de establecer si es necesario como ocurre en algunos actos delictivos, que el autor posea una intención al cometer el

---

[181] ALTERINI (Atilio Aníbal), Derecho Comercial Contemporáneo. 1" Edición, Biblioteca Jurídica DIKE. Medellín. Colombia, 1989, p. 254.

acto. Se presentan al respecto dos posiciones:

La primera posición sigue la tradición histórica del acto desleal en la cual no se efectuaba una diferenciación con el acto Ilícito prohibido, que requiere de una actuación "dolosa o culposa' [182] por parte del actor, con lo cual el acto desleal también requiere la existencia de dichas condiciones para su configuración, en tal sentido:

" Algunos autores sostienen, que para que el acto de competencia sea indebido debe ser causado, con dolo o con culpa, ya que nadie, compite deslealmente en forma inocente". [183]

La segunda de ellas, la más aceptada en doctrina, hace notar que el acto desleal se configura con solo el hecho de que el sujeto activo ejecute un acto engañoso o deshonesto, que le produzca un beneficio en detrimento de otro sujeto, no importa aquí si el sujeto activo tuvo la intención de dañar al sujeto pasivo. El acto desleal se va a constituir por la contraposición a los principios de la

---

[182] Los conceptos de dolo y culpa, son definidos por Zaffaroni de la siguiente forma : "El dolo es el querer del resultado típico, la voluntad realizadora del tipo objetivo...es una voluntad determinada que, como cualquier voluntad presupone un conocimiento determinado"; respecto al la Culpa nos dice -" El tipo culposo no Individualiza la conducta por la finalidad, sino porque en la forma en que se obtiene esa finalidad se viola el deber de cuidado... el más importante elemento que debemos tener en cuenta en esta forma de tipicidad es la violación de un deber de cuidado". ZAFFARONI, op. cit., pp. 404 y 427.

[183] ALTERINI (Atilio Aníbal), Derecho Comercial Contemporáneo, 1 ° Edición. Biblioteca Jurídica DIKE. Medellín, Colombia, 1988. p. 254.

buena fe comercial, independientemente de la presencia de dolo o culpa, elementos subjetivos que se pueden presentar en las conductas productoras de un acto desleal, aunque su presencia no es necesaria para la configuración del mismo, como lo sostienen varios autores al indicar que:

" La responsabilidad nacida de la competencia es objetiva y resulta solo del hecho en virtud del cual la conducta del comerciante es contraria a la ley o a los usos y costumbres mercantiles, no importa por tanto para que se tipifique la ilicitud del hecho, que el agente haya obrado o no con premeditación, o lo que es lo mismo con culpa grave". [184]

---

[184] ALTERINI (Atilio Aníbal), Derecho Comercial Contemporáneo. 1" Edición, Biblioteca Jurídica DIKE, Medellín. Colombia, 1989, p. 254.- TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL, SECCIÓN SEGUNDA. No. 415 de las 8,05 h del 9 de agosto de 1989. Proceso ordinario de "P.M., S.A. " c. F.C.CH, a dicho que " [...el demandado], como él mismo lo acepta al contestar los hechos de la demanda, se dedica a la compra y venta de vehículos usados, actividad que también explotan muchos otros comerciantes que realizan la misma ejerciéndose el principio de la libre competencia. A pesar de ésta, existen ciertas restricciones derivadas del mismo ordenamiento, por ejemplo, se origina competencia prohibida cuando por ley o por contrato se prohibe a todos los sujetos, a varios o a uno solo el ejercicio de determinada actividad económica. Aquí puede entenderse que existen sujetos a quienes se les niega competir; la competencia desleal, la cual se presenta cuando reconociéndose y permitiéndose el ejercicio del derecho a explotar determinada actividad económica, concurriendo para ello en el mercado con otros competidores, se prohibe, sin embargo, que tal competencia se realice infringiendo un mínimo deber de corrección frente a los competidores. Presupone, pues, que se prohiben las formas defectuosas o incorrectas del ejercicio de aquel derecho, y por ultimo puede pensarse en la usurpación de derechos de propiedad industrial que se presenta cuando un empresario al competir se aprovecha indebidamente de derechos de propiedad industrial cuya titularidad pertenece a otro empresario [el demandado], se dedica a la explotación de compra y venta de vehículos usados, pero esa actividad la ha ampliado sin derecho alguno a la venta de vehículos marca Toyota totalmente nuevos. (...)El demandado no es distribuidor exclusivo- autorizado- de los vehículos marca Toyota, como sí lo es la actora, y en consecuencia de ello su actitud no puede ser amparada por el ordenamiento y por el contrario es de considerar que [el demandado] ha venido ejerciendo actos de competencia desleal, y hay que recordar que por ésta se entiende Abusiva práctica del comercio por quien trata de desviar, con provecho propio, la clientela de otra persona, establecimiento comercial o industrial, empleando para conseguirlo equívocos, fortuitas coincidencias de nombre, falsas alarmas o cualquier medio de propaganda deshonesta (doctor Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta S.R.L). Ver también resolución de la Sala Primera de la Corte, No. 24 de 15,00 h del 6 de junio de 1986.

Estimo que esta posición es la que más se adecua a las exigencias del sistema de mercado actual y por lo tanto nos adherimos a la misma, dado que en última instancia lo que tutela la competencia desleal es la producción o posibilidad de causar un daño, sin importar la intencionalidad con que se ejecute el acto desleal[185].

Los elementos objetivos de la Competencia Desleal son la acción, la antijuricidad y la idoneidad de producir un daño [186].

---

[185] *El artículo 17 inciso a) de la Ley de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472, reprime la posibilidad de causar daño al decir:*

"Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, *que causen un daño efectivo o amenaza de daños comprobados.* ... "

En sentido semejante, el inciso f) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, publicado en La Gaceta N° 65 del jueves 4 de abril del 2002, dice:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución dio posiciones, se tomará en cuenta, entre otras, la siguiente de reglas:

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, si no es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios"

[186] *Por ejemplo el artículo 28 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual, N° 8039, del 12 de octubre del 2000, reza:*

"Artículo 28.- Procedimientos Administrativos Para Casos de Competencia Desleal en Marcas y Signos Distintivos.

Además de los actos señalados en artículos 17 que la ley de promoción de la competencia y defensa de efectiva del consumidor, número 7472, de 20 diciembre 1994, y sus reformas, se

La acción que va a configurar el acto, es aquella que atenta el derecho subjetivo que ostenta el sujeto pasivo. Quien tiene el derecho de exigir un comportamiento omisivo, por parte de los otros agentes parte de la relación concurrencial, en cuanto a la práctica de actos desleales que puedan perjudicarlo.

La violación de esta obligación negativa, se centra en el uso de actos de confusión, falsificación o de desviamiento, que afectan la lealtad con que los competidores deben participar en el mercado.

La antijuricidad se refiere a la contraposición con el deber exigido en la norma, que se pueda tratar de una conducta prohibitiva opuesta a principios generales inmersos en la misma.

---

considera que desleal todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella, contrario a los usos y las prácticas por honestas en materia comercial. Asimismo, constituyen actos de competencia desleal, entre otros, los siguientes:

a) **toda conducta tendiente a** inducir a error **respecto de la procedencia**, la naturaleza, el **modo de fabricación**, la para el empleo o consumo, la cantidad otras características de los **productos o servicios, para aprovechar los derechos de un titular del derecho, protegidos por esta** ley.".-

De **igual manera**, el inciso f) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, **Decreto N°** 30233-J, **publicado** en La Gaceta N° 65 del jueves 4 de abril del 2002, dice:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como **para la resolución** dio posiciones, se tomará en cuenta, entre otras, la siguiente de reglas:

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, si no es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios"

"Es, pues, el choque de la conducta con el orden jurídico, entendido no sólo como orden normativo, sino como un orden normativo y de preceptos permisivos".[187]

El método según el cual se comprueba la presencia de la antijuricidad consiste en la constatación de que la conducta típica no está permitida por ninguna causa de justificación en ninguna parte del ordenamiento jurídico.

Para este caso la antijuricidad se va a presentar, independientemente de la presencia de dolo o culpa, por el solo hecho del cumplimiento de ciertos actos tales como hacer uso de medios que generen confusión o cualquier otro especificado en la norma.

El último elemento por analizar, es el de la posibilidad del acto de causar un daño, al respecto se han planteado dos posiciones diametralmente opuestas, existen por un lado los que consideran la necesidad de. que el acto desleal produzca un daño y los que por el contrario prescinden de él.

El primer grupo ha considerado que un requisito indispensable para que se

---

[187] Ver ZAFFARONI. op.cit., p. 480.

tipifique el acto de competencia desleal esta constituido por:

" La exigencia en virtud de la cual se debe de producir un daño y solo la persona perjudicada esta legitimada para intentar la acción de reparación. Consideran que solo el daño[188] legitima el ejercicio de la acción instaurada por quien reclama la calificación de desleal de un acto comercial determinado". [189]

Por el contrario muchos autores concuerdan en que el acto de competencia desleal, usando el esquema de la teoría del delito del Derecho penal, es un delito de peligro[190], al contrario de los delitos de resultado, que requieren que el daño se produzca efectivamente para que el delito se configure.

Lo anterior basándose en que se considera necesario para la configuración del acto de Competencia Desleal, únicamente la posibilidad de que se materialice un resultado o se produzca un daño. [191]

---

[188] Siguiendo éstas disquiciones, la COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR, en Voto No 1492-98, dijo: " En éste sentido ya éste órgano se pronunció en el Voto No 516-97 en los siguientes términos: " De lo expuesto hasta el momento se concluye que para la Comisión Nacional del Consumidor puede conocer y resolver sobre un caso de competencia desleal deben estar presentes al menos dos elementos: a) (...);b)La existencia de un daño evidente y actual sufrido por un consumidor como consecuencia del acto de o práctica (...)".-

[189] ALTERINI (Atilio Aníbal), Derecho Comercial Contemporáneo, 1° Edición, Biblioteca Jurídica DIKE, Medellín, Colombia, 19»9, p. 254.

[190] En cuanto a la noción del peligro para proteger al consumidor, RIVERO SÁNCHEZ (Juan Marcos), Quo Vadis Derecho del Consumidor, San José, Costa Rica, Biblioteca Jurídica Dike, 1997, pp. 143-144.-

[191] Al respecto en el derecho francés, "Queda pendiente, sin embargo, la determinación de los casos en los

En tal sentido debe indicarse que prevalece entre los tratadistas modernos la tendencia a realizar una:

> "... abstracción completa de este elemento y sostienen que el acto de competencia desleal para ser tal no requiere que se haya causado un perjuicio, basta con que el acto de competencia sea contrario a la ley o a los usos y costumbres mercantiles para que pueda recibir válidamente el calificativo de desleal. Quien pretenda, en consecuencia, impugnar un acto desleal puede hacerlo y su acción encuentra fundamento legal en la ley o en la costumbre mercantil, no en el daño que necesariamente se tiene que haber causado". [192]

---

cuales es y no es necesario probar la existencia de un perjuicio efectivo, el peso que debe otorgársete a la intención del infractor (factor subjetivo) y a la posibilidad de confusión que conlleve una destrucción del derecho de la clientela (factor objetivo).

Si la jurisprudencia en torno a la protección de la enseña o distintivo comercial puede tomarse como indicadora de la actitud de los tribunales, entonces puede predecirse que en un futuro muy cercano la tendencia de los tribunales franceses será la de proteger el nombre comercial, independientemente de la prueba del perjuicio efectivamente causado. De acuerdo con la jurisprudencia analizada por el profesor Boulanger en un artículo publicado en 1940, ya en aquel entonces los tribunales franceses admitían la protección de un demandante que probara la prioridad en el uso de una enseña y el hecho de la usurpación de la misma por un demandado, sin necesidad de probar el perjuicio causado (El subrayado no es original). KOZOLCHYK (Boris) y TORREALBA (Octavio), Los Distintivos del Comerciante y su protección Jurídica. Revista de Ciencias Jurídicas . San José 15. junio de 1970, p. 131.- En sentido semejante, RIVERO SÁNCHEZ (Juan Marcos), Quo Vadis Derecho del Consumidor, San José, Costa Rica, Biblioteca Jurídica Dike, p.144.- COMISIÓN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA JUSTICIA, Defensa efectiva de los Derechos del Consumidor, San José, Poder Judicial CONAMAJ, Primera Ed., 1999, p.82.-

[192] ALTERINI (Atilio Aníbal). Derecho Comercial Contemporáneo. 1ª Edición, Biblioteca Jurídica DIKE, Medellín, Colombia. 1989, p. 255. - Al respecto, hago eco de la posición del Dr. Juan Marcos Sánchez, en Quo Vadis Derecho del Consumidor, Medellín, Biblioteca Jurídica Dike, 1997, p. 143-144, al decir que

La posición anterior encuentra asidero alrededor del mundo e incluso en nuestro medio, a través de las nueva legislaciones en materia de Competencia Desleal, que pugna por lograr la mejor protección frente a los actos desleales

---

"Consecuencia de lo dicho es la imposibilidad de elaborar una definición material jurídicamente relevante de consumidor. El concepto de consumidor se encuentra vaciado de contenido, pues cada ley que define, en función de una situación "objetiva" de peligro, a quien debe considerarse consumidor. Es decir, la ley individualiza la situación de peligro, determina a quienes afecta esta situación y hace destinatarios de las correspondientes normas proteccionistas a los objetos a los que perjudica la situación de peligro. Y son estos destinatarios los que se denominan genéricamente "consumidores" pero como hay muy diversas situaciones de peligro, habrá tantas definiciones de "consumidor" como situaciones de peligro se presenten. ***Por ello la búsqueda de un concepto unitario de consumidor carece de relevancia. Por eso, cuando en una ley se habla de consumidor, debe entenderse que se trata simplemente de la designación "abreviada" de una situación específica de peligro que el derecho desea remediar****":* La genérica definición del Dr. Rivero, interesantemente es recogida por jurisprudencia de vieja data, la cual tutela al consumidor en sentido genérico, refiriéndose a éstos, para el caso de competencia desleal en el ámbito marcario y de nombre comercial como "público consumidor" (Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Segunda, N° 84 de las 15:55 horas del 25 de febrero de 1982, Ordinario de "T. de C.R. S. A." Contra U.M.S.G.), o "cuando puede haber confusión para aquellos compradores o usuarios que no tengan las dos marcas ante sus ojos" (Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Primera, N° 367 de las 9:45 horas del 23 de julio de 1991).- Ahora bien, interesantemente, y para nuestra atención, al menos por parte de la Comisión Nacional del Consumidor, ésta da relevancia, sea tutela al consumidor concreto al decir en el Voto N° 1492-98, lo siguiente: "En éste sentido ya éste órgano se pronunció en el Voto N° 516-97 en los siguientes términos: *"De lo expuesto hasta el momento se concluye que para que La Comisión Nacional del Consumidor pueda conocer y resolver sobre un caso de competencia desleal deben estar presentes al menos dos elementos a) (...) b) la existencia de un daño evidente y actual sufrido por un consumidor como consecuencia del acto ...".-* Por lo que, con lo que hasta aquí expuesto, puede concluirse validamente, con base en los conceptos dados, citas de ley, jurisprudencia citada, y resoluciones administrativas, que, la protección para el "consumidor", en casos de actos por competencia desleal, los Tribunales Judiciales, en su Jurisprudencia tutelan al "consumidor" "abstracto" o "genérico", en palabras de Rivero Sánchez, al consumidor en sentido "jurídico" (op. Cit. p. 54), eso con la aclaración de la relatividad del término advertido por el mismo autor, en contraste con las resoluciones de la Comisión Nacional del Consumidor, que para proteger al "consumidor" de los actos de competencia desleal, exige la existencia del daño efectivo a los intereses de éste, y por ende, exige la presencia de un "consumidor" concreto agraviado; pero éste **criterio varió**, para suerte de todos los "consumidores", el **dictamen C- 079-98 del 5 de mayo de 1998 de la Procuraduría General de República, también dirigido a la Comisión Nacional del Consumidor**, expresa que existen obligaciones por el comerciante en protección del consumidor abstracto y del consumidor concreto. En ambos casos, de acuerdo con los numerales 54 y 56 de de la ley 7472, se busca **no sólo la satisfacción de lesiones concretas, si no que la tutela también es preventiva y por virtud de eso, no es necesario que exista un agraviado concreto ni sea motivo para no iniciar un procedimiento al ministro activo sancionador**.

SECCIÓN II: EL ACTO DEBE DE REALIZARSE EN EL MERCADO CON FINES CONCURRENCIALES

Es necesario para que se llegue a configurar un acto desleal el que el mismo se cometa con un fin de concurrencia, con la pretensión o finalidad, real o potencial de formar una clientela propia con perjuicio del competidor, o desviar la clientela ajena. En tal sentido para que el acto sea concurrencial:

" Es necesario que el acto de concurrencia pueda influir sobre la clientela del competidor, captándola para si, o simplemente desviándola; y esto se puede producir si las actividades son competitivas, si satisfacen las misma necesidades de un mismo grupo de consumidores. Es una cuestión de hecho determinar si la clientela de uno puede ser atraída o desviada en favor del competidor". [193]

En el pasado se consideraba necesario para la existencia de un acto desleal, la existencia de un acto el cual revistiera las características de deslealtad, esta corriente de pensamiento fue promovida por autores como **ASCARELLI**, el cual consideraba que:

---

[193] ALTERINI (Atilio Aníbal) y LÓPEZ CABANA (Roberto M.), La Responsabilidad, Abeledo Perrot, Buenos aires. 1995. p. 757.- COMISIÓN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA JUSTICIA, Defensa efectiva de los Derechos del Consumidor, San José, Poder Judicial CONAMAJ, Primera Ed., 1999,

" la disciplina de la concurrencia desleal se refiere, pues, más exactamente a actos de concurrencia, después calificados de desleales dadas sus características." [194]

Dicha concepción remite a la necesidad de existencia de una acto, que debe presentar las siguientes características: ser un acto de competencia en sentido estricto, es decir que el sujeto activo debía ser un competidor, quien con su actuación debe producir un daño a otro competidor o empresario que seria el sujeto pasivo de la relación de competencia. Dicha concepción requiere entonces la presencia de una relación real entre actor y victima a fin de que se configure el acto desleal, lo cual en nuestros días dejaría de lado otras categorías de actos desleales, por lo que actualmente se ha variado. [195]

En la actualidad se considera el acto de Competencia Desleal, como un ilícito del mercado, en donde no se va a exigir la existencia de una relación de competencia en sentido estricto entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto, como un requisito indispensable para las normas reguladoras de la Competencia

---

pp. 83-85.-

[194] ASCARRELLI (Tulio). Teoría de La Concurrencia y da los Bienes Inmateriales. Editorial BOSCH.1970. p. 161.

[195] BACHARACH DE VALERA (Sol). op. cit., p. 63.- COMISIÓN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA JUSTICIA, op. cit., p. 87.-

Desleal se aplique. El hecho de que se considere el acto desleal como un ilícito del mercado, se debe a la idea de ordenación de las relaciones económicas y de los intereses que confluyen en el mercado. [196]

El término de competencia debe ser considerado en un sentido abstracto, que se dirija a una pluralidad de sujetos, y no a un grupo determinado de ellos. La

---

[196] En el mismo sentido BACHARACH afirma: " ... la cuestión queda perfectamente clarificada sino se pierde de vista la distinción entre concurrir al mercado y competir en al mercada. No existe competencia sin que se concurra, pero puede actuarse en el mercado (concurrencia) de forma Idónea para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero sin competir directamente enfrentado con un empresario o empresarios". op. cit.. p.64.- También, COMISIÓN NACIONAL PARA PROMOVER LA COMPETENCIA, Sesión Ordinaria No 17-97, Acuerdo artículo Sexto, al decir que "Las universidades estatales denunciadas ofrecen servicios de la misma naturaleza a través de sus centros de investigación (...) desplaza en forma ilegítima a mis representadas (actores) (...)

(...) pronunciamiento de la Sala Constitucional (Voto 6412-96) "la participación pública de las universidades estatales en la economía, no falsea la libertad de comercio, en su componente de libre concurrencia, y que en éste caso las ventajas con que se presentan las universidades derivan no de la existencia de privilegios otorgados por ley, sino de la excelencia (...); un elemento de hecho, no jurídico (...) será necesario que la empresa privada se supere ofreciendo igual calidad y eficiencia en el marco de la imparcialidad que hoy determina la superioridad de las instituciones universitarias".- Igualmente la COMISIÓN NACIONAL DE LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA, Sesión Ordinaria No 21-97 Acuerdo: Articulo Octavo, ha dicho, "Éste órgano considera que no existen indicios suficientes en el expediente que evidencien la realización de prácticas que restrinjan la libre competencia y/o la libre concurrencia en el mercado (...).- Asimismo debe indicarse que éste órgano considera que no existen indicios suficientes que evidencien la existencia de un convenio o acuerdo de las voluntades formalizado, ya sea de forma verbal o escrita (...)"

"Que la empresa CREDOMATIC DE COSTA RICA presiona para que procesen todas las ventas de tarjetas (...) con ellos (...) para la empresa AVAL CARD no es posible igualar el precio por no contar con otra marca con la cual hacer presión o competir (...)

En la investigación preliminar no se logro determinar que exista algún tipo de presión, por parte de la empresa CREDOMATIC, (...) sino más bien (...) razones de eficiencia tales como servicio y volumen las que mantienen los clientes con CREDOMATIC

La Comisión estableció que para ser sancionables los actos deliberados que induzcan a la salida de competidores del mercado o evite su entrada, debe de tratarse de actos expresos, groseros y evidentes que no estén contemplados (...) y que sobrepasen el lógico y normal interés que tiene toda empresa para aumentar su participación en el mercado o defender la actual"

conducta de la Competencia Desleal se puede presentar en situaciones donde no hay competencia directa entre la parte que comete el acto y la parte cuyos intereses se ven afectados por dicho acto. Cuando se comete un acto de competencia desleal, aunque no este dirigido contra un competidor en especifico, ese acto podrá, sin embargo, influir en la competencia dentro del mercado las relaciones concurrenciales con los demás sujetos[197].

Es además necesaria la adopción de esta concepción del acto desleal, dada la necesidad de brindar una adecuada protección al sector de los consumidores[198], quienes se ven afectados por los actos desleales en una forma indirecta o refleja, con lo cual la antigua postura no los consideraría victimas, por lo cual no serian objeto de la protección contra la Competencia Desleal.

En definitiva, la determinación del acto desleal no requiere el desarrollo del mismo dentro de una competencia en sentido estricto; por el contrario en la actualidad solo es necesario que el acto contrarié las regulaciones sobre corrección y buenos usos mercantiles, más aún existe la posibilidad de que un acto se considere desleal por el hecho de ser potencialmente productor de un

---

[197] COMISIÓN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA JUSTICIA, op. cit., pp. 79-80.-

[198] idem.-

efecto desleal[199]*. Le corresponde a las diferentes fuentes del derecho determinar de acuerdo a cada sistema jurídico y analizando cada caso en concreto, si es o no desleal*[200]*.*

SECCIÓN III: EL ACTO DEBE SER CONTRARIO A LAS NORMAS DE CORRECCIÓN Y BUENOS USOS MERCANTILES

Una de las características que convierte un acto en desleal es la oposición del mismo a conceptos o valores éticos o morales, que forman parte de la costumbre comercial y han de respetarse como tales, cada sociedad a de determinar cuales son las normas morales que convierten en desleal una

---

[199] COMISIÓN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA JUSTICIA, op. cit., pp. 86-87.- Ampliando la tutela, ya no sólo del peligro de la acción, sino acerca de un agraviado concreto o no, la **PROCURADURÍA GENERAL DE REPÚBLICA, dictamen C- 079-98 del 5 de mayo de 1998 dirigido a la Comisión Nacional del Consumidor**, expresa que existen obligaciones por el comerciante en protección del consumidor abstracto y del consumidor concreto. En ambos casos, de acuerdo con los numerales 54 y 56 de de la ley 7472, se busca no sólo la satisfacción de lesiones concretas, si no que **la tutela también es preventiva y por virtud de eso, no es necesario que exista un agraviado concreto ni sea motivo para no iniciar un procedimiento al ministro activo sancionador**.

[200] BAYLOS CORROZA (Hermenegildo), op. cit., pp. 315-317.- HABA MULLER (Enrique Pedro), Derecho y Valoraciones, textos destinados a la Cátedra de Filosofía del Derecho, San Pedro de Montes Oca, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, primer semestre de 1999, p. 236.- HABA MULLER (Enrique Pedro), Elementos Básicos de Axiología, textos destinados a la Cátedra de Filosofía del Derecho, San Pedro de Montes Oca, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, segundo semestre de 1999, pp. 176-178, 185-186.- En cuanto a comunicación especializada en función de determinar si algo es derecho o no, RIVERO SÁNCHEZ (Juan Marcos), (¿Muchas?) nueces..., ¡ poco ruido ! Reflexiones sobre el estado actual del discurso jurídico-penal costarricense, San José, Editorial Jurídica Continental, 2002, pp. 40-60.

conducta; además ha de tenerse presente que para que la costumbre, así como, los usos mercantiles se puedan aplicar, es necesario que hayan sido admitidos de modo general y por un largo tiempo, aunque en última instancia la aplicación de los mismos queda a juicio de los Tribunales de Justicia (ver entre otros el art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, N° 7333, del 30 de marzo de 1993, publicada en el Alcance N° 24 de La Gaceta N° 124 del 1° de julio de 1993), y en términos generales, de los operadores jurídicos[201].

Sobre lo antes indicado ALTERINI expresa que para calificar un acto de Competencia Desleal:

> *" Es suficiente que el acto sea contrario a los usos honestos que deben regir las relaciones comerciales, o a la corrección profesional que debe imperar en el ejercicio de una actividad económica, o a la buena fe que debe informar el desarrollo de la competencia en una economía de mercado; conceptos mutables que se corresponden con la opinión de la conciencia pública sobre el modo de comportarse los comerciantes, productores o industriales en sus relaciones en un momento y lugar determinados, conceptos que en definitiva serán interpretados por la*

---

[201] Ídem. supra nota anterior.-

autoridad judicial interviniente". [202]

En este sentido nuestros Tribunales han reconocido y aplicado estos principios a la hora de analizar si un acto debe de ser considerado desleal, tal es el caso del Tribunal Superior Segundo Civil, que ha indicado:

> "... la competencia desleal, se presenta cuando reconociéndose y permitiéndose el ejercicio del derecho a explotar determinada actividad económica, concurriendo para ello en el mercado con otros competidores, se prohíbe, sin embargo, que tal competencia se realice infringiendo un mínimo deber de corrección frente a los competidores. Presupone, pues, que se prohíben las formas defectuosas o incorrectas del ejercicio de aquel derecho.. . lo subrayado no responde al original)" [203]

Las diferentes legislaciones que contienen en su Ordenamiento una regulación especial sobre Competencia Desleal, establecen específicamente los valores éticos que deben respetar los concurrentes, las fórmulas a que se recurre

---

[202] ALTERINI (Atilio Aníbal) y LÓPEZ CABANA (Roberto M.), La Responsabilidad. ABELEDO PERROT, Buenos aires, 1995, p.757.- También, COMISIÓN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA JUSTICIA, op. cit., p. 82.- BAYLOS CORROZA (Hermenegildo), op. cit., p. 315.

[203] TRIBUNAL SUPERIOR SECUNDO CIVIL, SECCIÓN SEGUNDA. N" 415, de las 8 H 05 de 9 de agosto de 1989. Ordinario de "P. M. S. A." c. "F. C. CH.".

son muy variadas, ya que se establecen a partir de las costumbres y exigencias de cada mercado, por ejemplo la buena fe es considerada en países como España y Suiza[204], el valor ético por excelencia; en Italia por el contrario se recurre a las normas de corrección profesional[205], en Costa Rica se ha considerado a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, como la formula que deben respetar los actos de competencia[206].

Los valores que se protegen en nuestro sistema, son introducciones por la LPCDEC en su articulo 17, al señalar que:

> " Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado..." [207]

Los términos, "normas de corrección y buenos usos mercantiles" que utiliza nuestra ley, carecen en la misma de un contenido preciso, por lo que

---

[204] COMISIÓN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA JUSTICIA, op.cit., p. 84.- EMPARANZA SOBEJANO (Alberto), El Boicot como Acto de Competencia Desleal Contrario a la Libre Competencia, Madrid. Editorial Civitas, Primera Edición, 2000, pp. 158-164.-

[205] COMISIÓN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA JUSTICIA, op. cit., p. 81.- BAYLOS CORROZA (Hermenegildo), op. cit., p. 319.-

[206] COMISIÓN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA JUSTICIA, op. cit., p. 82.

[207] Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, op. cit. Art. 17.

corresponden a conceptos conocidos en doctrina como indeterminados, cuyo contenido será determinado por los tribunales analizar cada caso en concreto[208].

En general, lo que se pretende es limitar el ejercicio de la competencia, eliminando del mercado aquellos actos que violen la lealtad con que deben de actuar los competidores, para lo cual se crea un marco de valores bajo el cual los agentes económicos han de comportarse.

---

[208] BAYLOS CORROZA (Hermenegildo), op. cit., pp. 315-317.- HABA MULLER (Enrique Pedro), Derecho y Valoraciones, textos destinados a la Cátedra de Filosofía del Derecho, San Pedro de Montes Oca, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, primer semestre de 1999, p. 236.- HABA MULLER (Enrique Pedro), Elementos Básicos de Axiología, textos destinados a la Cátedra de Filosofía del Derecho, San Pedro de Montes Oca, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, segundo semestre de 1999, pp. 176-178, 185-186.- En cuanto a comunicación especializada en función de determinar si algo es derecho o no, RIVERO SÁNCHEZ (Juan Marcos), (¿Muchas?) nueces..., ¡ poco ruido ! Reflexiones sobre el estado actual del discurso jurídico-penal costarricense, San José, Editorial Jurídica Continental, 2002, pp. 40-60.

CAPITULO V

LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL BLOQUE DE LEGALIDAD COSTARRICENSE

La competencia desleal en éste capítulo será estudiada dentro las distintas normas que la regulan, empezando por la Constitución Política, los Tratados Internacionales debidamente ratificados por Costa Rica, y las leyes; correspondiendo una sección para cada uno de los cuerpos legales citados, en todo momento, se procura insertar jurisprudencia y/o resoluciones administrativas relacionadas con el aspecto tratado en ese momento.-

SECCIÓN I: COMPETENCIA DESLEAL EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Según nuestra legislación la regulación de la competencia desleal, así como las practicas monopólicas, se han tratado, ya sea por medio de leyes destinadas a evitar los monopolios, o bien cualquier tipo de monopolio particular está prohibido expresamente en la Constitución Política en el articulo 46. No obstante estas normas muchas veces han sido contradictorias, por el proteccionismo que se ha dado en materia de comercio exterior y por la creación

de monopolios estatales.

Como enuncia el articulo 46 de la Carta Magna existe una prohibición expresa de cualquier forma de monopolio particular, inclusive la Sala Constitucional se ha pronunciado a cerca de la competencia desleal y practicas monopólicas en su jurisprudencia.

A.- INCONSTITUCIONALIDAD DE LA COMPETENCIA DESLEAL

La prohibición de los monopolios de carácter particular, no resulta una novedad en el derecho constitucional costarricense, ya que la Carta Política anterior, la de 1871, había sido objeto de una reforma en 1927 que elevó a rango constitucional la prohibición de monopolios. Como se expresa en el articulo 23 de dicha constitución:

" La República de Costa Rica no reconoce títulos hereditarios o empleos venales, ni permite la formación de mayorazgos. Son prohibidos, además, en la República, los monopolios, los privilegios y cualquier otro acto, aunque fuere originado en una ley, que menoscabe o amenace la libertad de comercio, agricultura o industria, salvo los que el Estado haya establecido hasta la fecha o los que prevalezca en el futuro para su subsistencia, para prevenir males sociales, para estimulo del ingenio, para la ejecución de obras o para el

desarrollo de empresas de interés indiscutiblemente nacional que sin monopolio o privilegio no pudieran ejecutarse o llevarse a cabo, a juicio del Poder Legislativo por la mayoría de los dos tercios de la totalidad de sus miembros y salvo también los que las municipalidades hayan establecido hasta ahora o los que establezcan en lo venidero para iguales fines con la debida autorización del Poder Legislativo, dada la mayoría indicada" [209]

Como vemos la reforma de 1927, constituyo el verdadero antecesor del articulo 46 del documento actual, con la diferencia de que dicho articulo especifica que la creación de monopolios a favor del Estado deben tener sustento en un interés publico, cosa que no hicieron los constituyentes del 48, los cuales dejaron abierta la posibilidad de que cualquier actividad económica podía ser monopolizada con solo que obtuviera la mayoría calificada en el congreso, lo anterior debido a la idea del Estado Benefactor en nuestra Carta Magna actual.

En nuestro texto actual, el cual sufrió una reforma el 29 de mayo de 1996, extendiendo el marco de interpretación de dicho principio constitucional, fomentando el derecho a un ambiente sano y la protección al consumidor, así el texto actual dice así:

"Son prohibidos los monopolios de carácter particular y cualquier acto,

---

[209] Expediente de Ley N 61, 8 de jun. 1927, Archivo Nacional, documento N 14.739.

aunque fuera originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura o industria.

Es de interés público la acción de Estado encaminada a impedir toda practica o tendencia monopolizadora.

Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a una legislación especial.

Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las municipalidades requerirá la aprobación de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.

Los consumidores y usuario tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos a recibir información adecuada y veraz a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulara esas materias"[210]

Acerca del tema nuestra jurisprudencia ha sido concluyente, en los términos de protección de cualquier practica monopólica, que se de, ya sea por parte del gobierno o por particulares, los primeros, vía reglamento han intentado crear monopolios los cuales como vimos anteriormente deben ser creados con una

---

[210] Constitución Política de 7 de noviembre de 1949, San José. Centro de Estudios Superiores de Derecho Publico 1998. art. 46.

mayoría determinada:

"El artículo 46 de la Constitución Política, que se cita como violado, consagra el principio de libertad empresarial. Dispone la referida norma, en lo que interesa, que "Son prohibidos los monopolios de carácter particular y cualquier acto, aunque fuera originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura o industria". En tesis de principio, una interpretación literal podría llevarnos al error de sostener que esa libertad -en cuanto tal- se encuentra sustraída de todo tipo de regulación o limitación por parte del Estado y, en consecuencia, estimarlas violatorias de la Carta Fundamental, lo cual es desacertado. En ese orden de ideas, cabe advertir que las normas constitucionales deben interpretarse de manera armónica, de tal forma que se compatibilicen bajo el mismo techo ideológico que las informa."[211]

En este caso la Sala ha dicho que los poderes del Estado son limitados con respecto a la creación de monopolios.

Es importante recalcar que muchas veces por arbitrariedades o errores se ha creado legislación que fomenta la competencia desleal, tal vez por proteger

---

[211] Sala Constitucional, N° 1195-91. 25 de junio de 1991. Acción de Inconstitucionalidad. G.S.A y otros c/ PGR

otros intereses que lesionan directamente el derecho de los particulares a la libertad de comercio. El papel que ha tenido la Sala Constitucional es de evitar que los particulares queden en estado de indefensión, ante la relación económica.

En otro voto de la Sala donde el Instituto Nacional de Seguros creo una asociación de talleres autorizados, para reparación de vehículos, dejando excluidos a los demás talleres no afiliados, creando una competencia desleal, interpuesta la Acción de Inconstitucionalidad la Sala resolvió lo siguiente:

> *"En la perspectiva del actor, los derechos que resultan lesionados con la actuación administrativa son la libertad de contratación de las personas que tienen sus vehículos asegurados y los talleres no incluidos en las alianzas y la libertad de empresa de los talleres que fueron excluidos de ese plan. Sin perjuicio de lo que se diga más adelante acerca de la transgresión del principio de igualdad, se observa que esos derechos no son los que resultan infringidos toda vez que las personas conservan el derecho de reparar los vehículos asegurados en el taller que mejor prefieran, debido a que el INS mantiene el sistema tradicional de valoración y reparación del daño".*[212]

---

[212] Sala Constitucional, **N° 4018-95**. 25 de julio de 1995. Recurso de Amparo. V.M.M c/ INS

Ante una clara violación del principio constitucional de prohibir toda práctica monopólica, se han desaplicado normas que aunque sean emitidas por la misma administración, se ha reafirmado el sentimiento de nuestro sistema judicial de respetar el articulo 46 de nuestra Constitución Política.

B.- CONSTITUCIONALIDAD DE LOS MONOPOLIOS ESTATALES EN COSTA RICA

Monopolio significa *"venta por uno sólo exclusivamente"*, esta palabra viene del griego *monos*, uno solo, y *polêin*, vender[213]

Para establecer un monopolio el Estado ejercita un poder oponible a los particulares, los cuáles no pueden alegar un derecho subjetivo en esta materia, porque el derecho de realizar el interés público mediante servicios públicos no es privado, sino público, y pertenece al Estado, y no es un derecho solamente, sino un poder, y también un deber de éste. Huelga decir que si el Estado puede atribuir un monopolio, con mayor razón puede ejercerlo él mismo, directamente.

Costa Rica, en intermitencia muy tenues a principios del siglo y con más fuerza desde 1948, inició un indiscutible camino de intervencionismo estatista.

---

[213] BIELSA, Rafael. Derecho Administrativo, La Ley, Buenos Aires, 1964,p. 471.

Primero fueron los monopolios estatales de seguros y de banca, la estatización de telecomunicaciones y servicios eléctricos y el afán de regulación de la economía mediante todo tipo de controles y de subsidios a actividades específicas. Luego se adoptó el modelo de sustitución de importaciones mediante el proteccionismo arancelario y después se creó la corporación llamada CODESA para extender en todas direcciones el afán del Estado -empresario.

Analizaremos aquí el caso de la Refinería Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE), como una manifestación típica de esta ruta.

La empresa, que en verdad no es una refinadora que trabaja con crudo, sino una destiladora que utiliza una especie de cóctel con una maquinaria anacrónica, se fundó el 16 de mayo de 1961 mediante negociaciones entre el Estado costarricense y la Allied Chemical, con participación de accionistas costarricenses. Se le otorgó protección estatal bajo supuesta contraprestación de subsidios a varias actividades y se introdujo el monopolio de la producción de combustibles.

Así operó hasta 1947, cuando su fracaso se hizo evidente. La calidad de los combustibles era insatisfactoria, los precios no correspondían a la calidad y el abastecimiento era inseguro. Llegó a la situación de quiebra y entonces el Estado costarricense la compró en el precio simbólico de un dólar, aunque con una

millonaria deuda en divisas que se comprometió a pagar, eximiendo del pago a los accionarios costarricenses.

Lo que siguió fue la ley 5508 de abril de 1974, que consolida la intervención estatal monopolista en el área del combustible, derivados de petróleo y que ubica a RECOPE como monopolio estatal bajo el esquema de sociedad anónima; su Junta de Accionistas es el Consejo de Gobierno, que hasta ha llegado a decidir el octanaje de la gasolina. No obstante que la distribución de combustibles quedó exenta del monopolio, las compañías extranjeras fueron retirándose del mercado.

Los problemas iniciales continúan, con la agravante de que ahora son inapelables y la situación ha agravado otros problemas: la empresa opera como una especie de caja del gobierno mediante la manipulación de los precios a su conveniencia y las negociaciones entre los sindicatos y la empresa muestran el status privilegiado de que gozan sus trabajadores. El monopolio se escuda en las supuestas notas de actividad "estratégica", lo cuál carece de fundamento porque Costa Rica, no solo no es productora de petróleo sino que, aun con la presencia de RECOPE, es importadora de derivados finales. Así, en el caso de una guerra o evento similar, el flujo de crudo y de productos finales se vería interrumpido y RECOPE no representaría garantía alguna para la nación.

Luego se descubre que el monopolio no está en una posición legal

completa y, ante la presión sindical, con gran celeridad los diputados aprobaron la ley 7356 del 24 de agosto de 1993, que establece a favor del Estado el monopolio de la importación, refinación y distribución al mayoreo de petróleo crudo, derivados y naftas y se le concede a RECOPE. Con esta ley, el monopolio consigue eliminar la importación de combustible, que había quedado como posible aunque sujeta a elevados impuestos, lo que significa una puerta abierta para mejorar el abastecimiento y la calidad.

En abril de 1994 fue presentada una acción de inconstitucionalidad[214], no solo con el propósito específico del caso RECOPE, sino con el propósito general de enderezar la legislación que conduce a la práctica monopolística prohibida por la Constitución Política, planteando la siguiente impugnación contra la ley del de Derecho y al correcto concepto de la ley-monopolio:

1. *Violación del Régimen Democrático de Derecho, por ser la ley impugnada contraria al sistema republicano, al Estado*

2. *Violación al Principio - Derecho de Libertad, el cuál expone nuestra constitución en su artículo 28:*

"Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus

---

[214] Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE), Acción de Inconstitucionalidad contra la ley #7356

opiniones ni por alguno que no infrinja la ley.

Las acciones privadas que no dañan la moral o el orden público, o que no perjudican a tercero están fuera de la acción de la ley..."

Así como a la Libertad de Empresas, del artículo 46:

"Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria. Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora..."

Esto por presentar tal legislación medidas desproporcionadas que atentan contra la libertad en general y en particular contra la libertad de empresa.

3. Violación al orden Económico de Libertad, contrariando el orden reconocido por la Sala Constitucional[215]

4. Violación a los principios y normas de control del gasto público y al principio de legalidad tributaria, porque la legislación impugnada irrespeta

---

de 24 de agosto de 1993, San José, CR, 1994.

[215] Resolución #3495, del 19 de Noviembre de 1992

grotescamente las normas básicas del quehacer público (representación popular en la formación de los tributos y en la organización de actuación pública)".

Es importante recalcar la importancia de prohibir los monopolios y desarrollar un sistema competitivo que tenga siempre presente el interés, en calidad y precios, de los consumidores para terminar con los abusos del poder político y el perjuicio de coartar la iniciativa creadora y productiva de la sociedad.

La caída de los más conspicuos ordenes estatistas y socialistas y el rápido desarrollo de los sistemas orientados al mercado, aun en los países que conforman la antigua URSS y otros detrás de la cortina de hierro, demuestran que el mercado suple de mejor forma las necesidades de la población.

Ahora bien, en la última línea argumentativa, ver el Proyecto de Ley N° 14724, publicado en La Gaceta N° 108 del jueves 6 de junio del 2002, titulado del ROMPIMIENTO DEL MONOPOLIO DE RECOPE.-

SECCIÓN II: LA COMPETENCIA DESLEAL EN LOS CONVENIOS INTERNACIONALES

Ésta sección desarrollará la competencia desleal desde la óptica de los Convenios Internacionales suscritos por Costa Rica, los cuales, siguiendo la pirámide kelseniana de fuentes del Derecho, de la cual hace acopio nuestra Constitución Política en su art. 7 y el Código Civil en su art. 1°, los coloca debajo de la Carta Fundamental y sobre la Leyes, es decir, que ocupan el segundo grado en escala descendente, de allí la importancia de éstos para determinar contenidos de la competencia desleal.-

Se revisarán los principales tres tratados que tratan de modo general sobre la competencia desleal en el comercio y la industria, en orden cronológico, es decir de mayor data hasta los más recientes, a saber, el Convenio Centroamericano Para la Protección de la Propiedad Industrial (Denunciado por el Protocolo al Convenio Centroamericano para La Protección de la Propiedad Industrial - Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda - Ley N° 7982), Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, El Gatt, y el Convenio de París Para La Protección de La Propiedad Industrial.-

A.- CONVENIOS INTERNACIONALES

De seguido pasan a revisarse los principales convenios internacionales suscritos por Costa Rica, relacionados con los países más cercanos, y que, en parte de sus regulaciones, se refieren a aspectos relacionados con la competencia desleal.

1.- CONVENIOS CENTROAMERICANOS

Sea el Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano y su Reglamento.

a.- EL CONVENIO:

A continuación se cita el Capítulo VII (prácticas de Comercio Desleal) artículo 25 del Convenio:

> "Los Estados Contratantes podrán tomar, respecto a mercancías procedentes de fuera de la región, las medidas compensatorias que sean necesarias para contrarrestar prácticas de comercio que causen o amenacen causar perjuicio a la producción centroamericana especialmente cuando se trata de la importación de mercancías a un precio inferior a su

valor normal o de subsidios a la exportación".

Esta *legislación tiene como fin la regulación tanto de las prácticas leales de comercio como de las desleales, particularmente en sus artículos 25 y 26. No pretende regular las prácticas restrictivas de comercio y por lo tanto, no las menciona.* Su ámbito de aplicación se restringe a la práctica que afecten a productos procedentes de países que no constituyan parte de la región centroamericana.[216]

En general, el Convenio carece del rigor técnico que debería tener, al hacer indiferentemente alusiones a medidas compensatorias -utilizadas para contrarrestar prácticas de comercio desleal, como el "dumping" o los subsidios- y medidas de salvaguardia- utilizadas para contrarrestar prácticas de comercio, leales o desleales, que tengan el efecto de saturar un mercado determinado con consecuencias negativas para los productores locales.

Así mismo, los términos "perjuicio" y "perjuicio grave", son utilizados sin mayor diferenciación, sin tomar en cuenta, que en el sistema del GATT es uno de los elementos distintivos de una y otra medida.

---

[216] Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, Ley número 6886 del 3 de mayo

b.- EL REGLAMENTO

La reglamentación de los artículos 25 y 26 del Convenio sigue la línea de este último: no se regulan las prácticas restrictivas de comercio. Su ámbito de aplicación son las llamadas "prácticas de comercio desleal", entendidas como aquellas que se producen "cuando se realice la importación o la venta de mercancías procedente de fuera de las región a precios inferiores a su valor normal, mediante subsidios, subvenciones o cualesquiera otros mecanismos que permitan reducir los precios y que cause o amenace causar perjuicios graves a la producción centroamericana o desestimulen iniciativas de inversión en la región"[217]

De la anterior redacción se extraen alcances que van más allá del Convenio en sí, ya que añade el supuesto del desestímulo de las iniciativas de inversión en la región, y abre un peligroso portillo.

Define algunos términos tales como el dumping (art. 7) y el subsidio (art. 8).

Observan Francisco Chacón y Anabel González, que "en muchos casos el

---

de 1985.

[217] Reglamento a los Artículos 25 y 26 del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, Decreto número 16710, MEIC del 13 de diciembre de 1985.

Reglamento amplía injustificablemente los enunciados del Convenio".[218]

2.- EL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Se advierte que éste convenio hoy día, para efectos de Costa Rica, carece de efectos legales, pues fue denunciado mediante el Protocolo al Convenio Centroamericano para La Protección de la Propiedad Industrial - Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda - Ley N° 7982, sin embargo, por haber estado en vigencia desde 1975 hasta 1999, es de gran relevancia, pues con base en él, se resolvió prácticamente todo lo relacionado con la competencia desleal, en cuanto al tema de la investigación.- El convenio, en cuanto a marcas, nombres comerciales, y expresiones o señales de propaganda, fue sustituido, por la Ley N° 7978, que es Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la cual es resultado de la incorporación al país de los acuerdos del GATT, en materia de propiedad intelectual, lo cual será más adelante tratado.-

Este convenio tiene como fin, el de uniformar las normas de competencia, de modo que esta sea leal y honesta.[219] Es complementado por las normas

---

[218] Véase Chacón González y González Campabadal en la p. 9., op. cit.

[219] Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley número 4543 del 18 de

nacionales sobre la materia. Por ejemplo en Costa Rica, ese papel correspondió a la Ley de Marcas, promulgada en 1946.

Su aplicación es para casos de publicidad engañosa o uso indebido de marcas industriales o de comercio, induciendo consiguientemente a confusión al público consumidor, (quien es el sujeto pasivo de la acción o uno de ellos, pues el otro es el propietario legítimo del signo indebidamente utilizado).

La regulación sobre esta materia se encuentra en el título V, denominado "De la competencia desleal en materia de propiedad industrial", en los artículos 65 y siguientes, en donde se define por competencia desleal "todo acto engañoso que para los efectos del artículo 66, se realice con la intención de aprovecharse de las ventajas que otorgan las marcas, nombres comerciales y las expresiones o señales de propaganda en perjuicio del titular de las mismas o del público".

El artículo 66 levanta una lista taxativa de los actos que pueden constituir "competencia desleal". Entre estos se encuentran: la reproducción no autorizada de distintivos de otras empresas, la utilización de propaganda igual o semejante a aquella que utiliza otro comerciante, y la utilización de marcas o recipientes que pudieran engañar al público consumidor con respecto a las cualidades de un

---

marzo de 1970.

determinado producto.

De una lectura crítica de la normativa, se observa que el término "competencia desleal" es usado con poca discriminación, en este Convenio lo que se regula es más bien la "propaganda desleal" que si bien es una parte de aquella, no contempla todos sus supuestos.

En el artículo 65 se establece una definición de Competencia Desleal, donde se considerada como:

> " Todo acto o hecho engañoso que como los que contempla el artículo 66, se realice con la intención de aprovecharse indebidamente de las ventajas que otorgan las marcas, nombres comerciales y las expresiones o señales de propaganda en perjuicio del titular de las mismas o del público consumidor." [220]

Es importante destacar que la protección, que aquí se otorga, también se extiende al consumidor, que viene a ser el sujeto pasivo de la relación de

---

[220] Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito en San José el 1 ° de junio de 1968 y ratificado por ley N° 45-43 del 18 de marzo de 1970. Art. 65. (Denunciado mediante Protocolo al Convenio Centroamericano Para la Protección de la Propiedad Industrial – Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda-, Ley N° 7982 del 20 de diciembre de 1999)

concurrencia, hacia quien va siempre dirigida la propaganda, por lo que la Competencia Desleal entre comerciantes, los afecta de manera indirecta.

Se debe resaltar que este Convenio contiene una fórmula bastante restringida con relación a la Competencia Desleal, ya que solo permite enmarcar aquellos actos desleales que tienden a causarte perjuicio a la propiedad marcaría, con la salvedad de que se va proteger a la que se encuentre debidamente registrada. ***En la actualidad existe el concepto de la 'marca notoria', el cual tiene su origen en la jurisprudencia, en donde se le otorga protección a ciertas marcas, que aunque no se encuentren registradas, por su gran notoriedad son objeto de tutela; es decir que a pesar de que una marca no se encuentre registrada en algún país, si se considera como" marca notoria", se le otorgara la protección pertinente.*** **Se ve que la intención del articulo fue referirse primordialmente a la protección de los signos distintivos, brindándose una protección indirecta de los actos de competencia desleal que afecten la propiedad marcaría, y por consiguiente aquellos actos desleales que no afecten dicha propiedad quedan sin regulación en el Convenio.**

En relación a la protección de la marca notoria los Tribunales costarricenses han expresado en forma reiterada que:

El instituto de la marca famosa ha sido una creación Jurisprudencial con el afán de proteger tales signos de la competencia desleal de aquellos que pretenden utilizar su fama en beneficio propio y sin la autorización de aquellas, pero no puede entenderse ello en el sentido de que una vez famosa deba obtener necesaria y automáticamente el amparo registral, sin que importen los impedimentos jurídicos, que como distintivo registrable pueda tener". [221]

Los diferentes actos desleales se encuentran estipulados en el artículo 66, donde se corrobora lo expresado con anterioridad, ya que los once incisos del citado numeral, se refieren a la propiedad marcaría. El articulo 66 dice:

" Para los fines del presente Convenio, constituirá competencia desleal la realización por cualquier persona de actos como lo siguientes:

a) Los que tengan por objeto dar a entender, directa o indirectamente, que los productos, mercancías o servicios que elabora o presta o con los cuales comercia un empresario, pertenecen o corresponden o son los que presta otro comerciante, industrial o prestatario

---

[221] Tribunal Superior Contencioso Administrativo. Sección Tercera. N" 2608 de 14 H 20 de 31 de mayo de 1994. Actividad Judicial no Contenciosa.

de servicios, bien sea que el engañado resulte del uso indebido o de la simulación, sustitución o alteración de marcas, nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda que se encuentren protegidos por este instrumento, o de la imitación de etiquetas, envases recipientes u otros medios usuales de identificación o diferenciación en la industria y el comercio; [222]

En este inciso se están contemplando, aquellos actos que realice algún comerciante que puedan causar confusión entre sus diferentes con otros pertenecientes a otro, debidamente registrados. Lo que se pretende evitar es que alguien se aproveche indebidamente de lo que le pertenece a otro.

" b) La utilización en las marcas, etiquetas, envases, recipientes o envolturas de falsas descripciones de los productos, mercancías o servicios, mediante el uso de palabras, signo u otros medios que tiendan a engañar al público con respecto a su naturaleza, calidad, utilidad, método de fabricación, característica o valor;

c.-) La utilización en las marcas, etiquetas, envases, recipientes o envolturas, de signos que hagan suponer la existencia de galardones,

---

[222] Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Art. 66. (Denunciado mediante Protocolo al Convenio Centroamericano Para la Protección de la Propiedad Industrial – Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda-, Ley N° 7982 del 20 de diciembre de 1999)

premios, diplomas o medallas otorgadas o concedidas a los productos, mercancías o servicios, haciendo falso, el hecho sugerido." [223]

Estos incisos se refieren a lo que analizamos en su momento como falsa atribución de méritos, ya que el actor aparenta ante la clientela que sus productos tienen una cierta naturaleza, la cual en realidad es inexistente o les atribuye cualidades reconocidas por premios de calidad, etc. que no han ganado, todo con la intención de lograr vender sus productos lo cual va en detrimento del consumidor que adquiere un producto distinto al que se imagina haber comprado y de los competidores que son presa del éxodo de sus clientelas.

"d) La reproducción, aun parcial, de los elementos gráficos o fonéticos de una marca ajena, sin la autorización de su propietario;

e) La alteración o sustitución de una marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda, para dar la apariencia de propias a mercancías, productos, o servicios ajenos;

f) El empleo de una marca, nombre comercial, expresión o señal de

---

[223] Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Art. 65. (Denunciado mediante Protocolo al Convenio Centroamericano Para la Protección de la Propiedad Industrial – Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda-. Ley N° 7982 del 20 de diciembre de 1999)

propaganda igual o semejante a otra registrada a favor de distinta persona, sin el consentimiento de esta, en relación con los productos, mercancías, servicios o actividades amparadas por el Registro," [224]

Estos incisos nos conducen a dos diferentes sistemas, uno propio del Derecho Marcario, dado que se presenta una imitación del signo distintivo registrado, que corresponde al ámbito de la disciplina de la marca; por otro lado la utilización indebida de dichos signos puede llegar a convertir el acto en desleal, con lo cual estaríamos dentro del campo de la Competencia Desleal. Resulta por lo tanto que en ciertos supuestos es plausible la existencia de una doble protección de los actos descritos.

"g) El empleo de envases o de inscripciones que atribuyan apariencia de genuinas a mercancías espurias o adulteradas, o la realización de cualquier falsificación que persiga el mismo fin ;" [225]

Este inciso hace referencia a diversos tipos de falsificación, que afectan

---

[224] Convenio Centroamericano para la Protección deja Propiedad Industrial, Art. 66. (Denunciado mediante Protocolo al Convenio Centroamericano Para la Protección de la Propiedad Industrial – Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda-, Ley N° 7982 del 20 de diciembre de 1999)

[225]. Ibid.

directamente al consumidor, por lo que consideramos que no deben de ser considerados actos desleales, ya que no ponen en peligro a los competidores.

Este inciso constituía un portillo abierto, que permitía incluir una serie de actos que presentando características de deslealtad, no fueron contemplados en los incisos anteriores.

En términos generales el Convenio Centroamericano, trata de individualizar cada uno de los actos desleales, lo cual es muy peligroso dadas las características propias de la Disciplina de la Competencia Desleal; es más conveniente, por el contrario adoptar, la posición de las legislaciones más avanzadas en este campo, las cuales tienen establecidas de forma expresa los actos más comunes e importantes de Competencia Desleal (formula general), así como conceptos generales que permiten a los Tribunales de Justicia o Administrativos dependiendo de la situación concreta establecer actos desleales distintos a los preestablecidos, pero que encajen en aquellos conceptos Generales *(sin embargo, hoy día dicha situación ha sido subsanada bastante bien, entre otros vía el art. 17 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa efectiva del Consumidor, N° 7472, así como por toda la nueva legislación aplicable al régimen de la Propiedad Intelectual e Industrial, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, Ley de Marcas y Otros Signos Distintintivos, N° 7978, Ley de Información No Divulgada, N° 7975,*

entre otros).

Cabe agregar además, como indicamos al inicio de esta sección la formula de los actos desleales establecida por el Convenio era sumamente restringida ya que regula únicamente los actos desleales que tiendan a causarle perjuicio a la propiedad marcaria debidamente registrada, por lo cual queda fuera de su ámbito de aplicación, una gama muy amplia de actos desleales, que por ningún motivo deberían de estarlo.

El establecimiento de una serie de acciones para la represión de la Competencia Desleal constituyó uno de los mayores aportes del Convenio, dado que permitió la aplicación de la norma sustantiva; acciones que se clasifican en: Acción de cesación, acción declarativa de deslealtad, acción de remoción y la acción de resarcimiento de daños y perjuicios, las cuales operan dependiendo del estado de desarrollo del acto, a saber

" 1) De cesación del acto o de prohibición del mismo, si todavía no se a puesto en práctica.

2) Declarativa de la deslealtad del acto, si la perturbación creada por el mismo subsiste.

3) De remoción de los efectos producidos por el acto.

4) De resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el

acto, si ha intervenido dolo o culpa del agente". [226]

En cuanto a la legitimación para interponer las acciones sobre Competencia Desleal, el Convenio establecía que dicha facultad recae sobre quienes se consideren perjudicados por un acto desleal o por el Ministerio Público, ante los Tribunales de Justicia o Autoridades Administrativas competentes. [227]

Una vez que se entabla el proceso de Competencia Desleal, ya sea ante un órgano judicial o uno administrativo, tenían la capacidad en un primer término, de otorgar alguna medida cautelar, lo cual procedía, previo otorgamiento de una caución para el aseguramiento de daños y perjuicios: Dentro de las medidas que se podían aplicar encontramos el embargo preventivo, la incautación de mercancía o la suspensión de los actos que originaron la acción. Se pretendía con dichas medidas, según nos indica el Convenio, la protección de "los derechos del actor, del público consumidor y de los competidores". [228]

---

[226] MONTERO AROCA (J.), Derecho Jurisdiccional. 3' Edición, J.M. Bosh Editor S.A., Barcelona, 1993, p. 377.

[227] Articulo 67." Las acciones que tengan por objeto obtener represión por actos de competencia desleal, podrán ejercitarse por quien se considere perjudicado o por el Ministerio Público ante los Tribunales de Justicia o autoridades Administrativas que, conforme a las leyes internas de los Estados contratantes, sean competentes para conocer de esta ciase de asuntos". Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Art. 67. (Denunciado mediante Protocolo al Convenio Centroamericano Para la Protección de la Propiedad Industrial – Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda-, Ley N° 7982 del 20 de diciembre de 1999)

[228] Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, art. 68. (Denunciado mediante Protocolo al Convenio Centroamericano Para la Protección de la Propiedad Industrial – Marcas, Nombres

En el caso de actos de Competencia Desleal el Convenio establecía los alcances de la sentencia estimatoria, la cual ordenara la cesación del acto desleal, así como aquellas medidas que se consideren necesarias para evitar su repetición, además del resarcimiento de daños y perjuicios si el caso lo amerite.

Así mismo, en el caso de que el acto desleal constituya un delito, deberá de aplicarse al responsable las penas establecidas al efecto, en la vía penal de cada país.

A efecto de evitar males mayores, y en virtud de que no se requiere un daño efectivo para la represión de los actos desleales como se determino con anterioridad, sino únicamente la posibilidad del mismo, el Convenio estableció una serie de mediadas cautelares en su artículo 68 el cual dispone:

" Entablada la acción de competencia desleal, el juez o autoridad a quien se ocurra podrá dictar, siempre que el actor rinda caución para asegurar daños y perjuicios, aquellas providencias cautelares que estime convenientes para proteger adecuadamente los derechos del actor, del

---

Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda-, Ley N° 7982 del 20 de diciembre de 1999)

público consumidor y de los competidores, incluyendo el embargo preventivo o la incautación de la correspondiente mercadería, y para lograr la suspensión de los actos que hayan dado lugar a la acción o el retomo de las cosas a) estado que guardaban antes de la comisión de los actos de competencia desleal". [229]

Este numeral guarda gran relación con la moderna concepción de la disciplina de la Competencia Desleal, debido a que en la misma se tutelan los intereses de los consumidores.

Debe observarse que siendo la finalidad de las medidas cautelares suspender el acto y regresar tas cosas a su estado anterior, las mismas guardan relación directa con el objetivo que persiguen la acción de cesación y la de remoción.

Según se desprendía del Convenio que cada país deberá implementar las sanciones que considere adecuadas para la represión de tos diferentes actos desleales, lo cual resulta lo más adecuado tomando en cuanta las diferencias que se presentan entre los diferentes mercados nacionales.

---

[229] Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Art. 68. (Denunciado mediante Protocolo al Convenio Centroamericano Para la Protección de la Propiedad Industrial – Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda-, Ley N° 7982 del 20 de diciembre de 1999)

3.- EL GATT Y LA PROHIBICIÓN DE PRACTICAS DESLEALES

Infiere Anabel González que "uno de los instrumentos básicos con que debe contar todo país que, como el nuestro, pretenda incorporarse al régimen de comercio internacional es una legislación clara y adecuada en materia de prácticas comerciales leales y desleales".[230]

Por tales motivos, todas las legislaciones que tratan esta materia, así como el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), sanciona con rigurosidad las prácticas desleales, "mediante al imposición de medidas o derechos compensatorios (art. VI).

Este instrumento jurídico viene a reforzar las disposiciones descritas en los convenios y reglamentos expuestos supra sobre el particular que se trata en este esfuerzo investigativo.

Según Anabel González (exviceministra de comercio exterior), el tema de las prácticas desleales no está abordado en forma idónea por el ordenamiento

---

[230] CHACÓN GÓNZALES (Francisco) y GONZÁLEZ CAMPABADAL (Anabel), "Regulación de las prácticas leales y desleales en la legislación costarricense.", Revista Iustitia Costa Rica, N°28, año 3, pág. 8.

jurídico. Va mas allá, afirmar que *"las normas citadas son confusas, incompletas, contradictorias entre sí y, contrario al fin que se supone deben perseguir, dejan indefenso al productor nacional"*. Y más adelante en su exposición dice que *"no es clara la relación entre los diversos cuerpos normativos mencionados"*. [231]

En la conclusión del ensayo que escribe la señora exviceministra, insta a una *"revisión y sistematización"*.[232]

Las medidas arancelarias que se adopten como derechos compensatorios *"deberán ser de carácter excepcional, de tipo estrictamente temporal y con el propósito de evitar agravamiento"*.

En cuanto a las medidas de salvaguardia, tanto la doctrina como el GATT, coinciden en que no tiene sentido restringir la importación de determinado bien, en los casos de escasez.

Según el GATT, en una cláusula de salvaguarda no solo debe exigirse la existencia o amenaza de un perjuicio para la industria nacional como requisito indispensable para autorizar a un Estado a tomar las medidas respectivas, sino

---

[231] Ídem.

que tal presupuesto debe ser mucho más rígido que en el caso de las prácticas comerciales desleales.

Para mayor abundancia, debe quedar claro, que el GATT faculta al Estado contratante a aplicar salvaguardias en determinadas circunstancias y el país puede regular las condiciones bajo las cuales va a ejercita dicha facultad.

No obstante, en Costa Rica el procedimiento para imponer una salvaguardia no está regulado específicamente, por lo que probablemente habría que abocarse a lo que indique la Ley General de la Administración Pública.

Con respecto a este aparte, acusa González lo siguiente: "*lo que en este país se denomina salvaguardia y la aplicación que de la misma se hace no tiene relación alguna con lo que la doctrina, el GATT y la legislación extranjera entienden por tal*".

4.- PROTECCIONISMO Y EL GATT

Las disposiciones del GATT sobre medidas correctivas al comercio, actualizadas en los acuerdos del GATT, son usadas para proteger a los productores nacionales contra la competencia particularmente difícil de ciertas

---

[232] Op. cit.. p. 13.

importaciones. Su efecto en términos generales es el de inhibir el comercio. Últimamente han sido utilizadas más y más como medidas proteccionistas para hostilizar en el mercado nacional a los competidores extranjeros.

Hay tres tipos de disposiciones sobre medidas correctivas al comercio internacional: *salvaguardias,* establecido originalmente en el Artículo XIX del GATT y ahora reglamentado por el *Acuerdo sobre salvaguardias* de la OMC; *antidumping,* prescrito en el Artículo VI del GATT y ahora bajo el *Acuerdo de la OMC sobre Implementación del Artículo Vi del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (1994); subsidio/compensación,* contemplado también en el Artículo VI del GATT y ahora regulado por el *Acuerdo sobre Subsidios y Medidas de Compensación de la OMC.*

Debe quedar claro que, las *salvaguardias* son usadas para tratar problemas causados por el comercio leal mientras que el *antidumping y subsidio/compensación* son usados contra el llamado comercio desleal.

El GATT define como salvaguardia como "*una medida de emergencia que un gobierno toma para proteger temporalmente a los productores nacionales contra un incremento repentino de las importaciones*".

El *Acuerdo sobre Salvaguardias* de la OMC establece las reglas para la

aplicación de medidas de salvaguardia previstas en el Artículo XIX del GATT y crea el Comité de Salvaguardia para velar por su aplicación.

Las **medidas de salvaguardia** pueden consistir en un alza de los aranceles o en restricciones cuantitativas sobre la importación del producto que está amenazando la subsistencia de productores locales. Sin embargo, dichas medidas, deben ser aplicadas bajo el principio de *Nación más Favorecida.*

Según Dennis Browne, Director del Centro de Política y Derecho Comercial, *"las salvaguardias han sido menos utilizadas que el antidumping o subsidios/compensación., simplemente porque su aplicación implica un proceso político que incluye consultas con otros países miembros GATT/OMC y porque además aquellos países que las aplican están obligados a ofrecer compensación adecuada a los países exportadores afectados o en caso contrario enfrentarse a la posibilidad de represalias".*[233]

Sobre el **Antidumping,** es posible decir que, es una medida inventada por Canadá en su Ley de Aranceles de Aduana de 1904.

Canadá, Estados Unidos, la UE y Australia han sido tradicionalmente los

---

[233] BROWNE (Dennis), Panorama del Marco Jurídico del Comercio Internacional.. Carleton University of

principales usuarios de antidumping.

Dicha medida está estipulada en el *Acuerdo de la OMC sobre Implementación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.*

Para que se decrete una medida antidumping, debe demostrarse la existencia de *dumping* y de un *daño material* no infundado.

Se define el dumping como aquellos casos en que los bienes son vendidos en un mercado de importación a precios debajo que los que prevalecen en el mercado local o a precios por debajo de su costo de producción.[234]

El procedimiento para que se declare una medida antidumping como válida, está expresa y ampliamente estipulado por la OMC.

Los **Subsidios y la Compensación** están regulados en el *Acuerdo sobre subsidios y medidas de compensación de la OMC.*

Su implementación está descrita en los artículos **VI y XVI.**

Ottawa. 1998. pp. 57 y 58.

Los Estados Unidos es el principal usuario de las medidas en mención, los cuales pueden ser definidos como "*un derecho especial que se grava con el propósito de anular cualquier merced o subsidio concedido directamente o indirectamente a la manufactura, producción o exportación de cualquier mercadería.*"[235]

Al igual que el Antidumping, la medida apunta a las importaciones con precios debajo de lo normal los cuales causan amenazan causar perjuicio a una industria nacional ya establecida o de retrasar la instalación de un industria nacional.

El GATT clasifica incluso los subsidios en prohibido, impugnable y no impugnable.

B- EL CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial[236] se

---

[234] BROWNE (Dennis), op. cit., p. 58.

[235] BROWNE (Dennis), op. cit., p. 61.

constituyó para tal protección de la propiedad industrial, que a su vez tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la Competencia Desleal.

Lo que se pretende a través de este convenio es lograr que exista cierta protección, en condiciones de igualdad, entre aquellos países que lo constituyeron. Todos aquellos países miembros de la Unión, así como sus nacionales, gozaran de las ventajas que las leyes respectivas de cada país ofrezcan a cada uno de sus nacionales, aunque será necesario que se cumplan las condiciones y formalidades que cada país considere conveniente, en orden de que ley respectiva pueda ser aplicada.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece en su artículo 10 bis, específicamente en su inciso 3), una serie de conductas consideradas actos de Competencia Desleal las cuales se dividen en tres grandes grupos:

---

[236] Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1983, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el2dejuniode1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1034. en Lisboa el 31 de octubre de 1958,y en Estocolmo el 14 de julio de 1967. aprobado por Ley N° 7484 de 21 de marco de 1995 Art. 10.

1) Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto al establecimiento, los productos o la actividad industria! o comercial de un competidor;

2) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

3) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación las características, la aptitud en e! empleo o la cantidad de los productos". [237]

Ha de indicarse que los incisos 1 y 3 se refieren a actos de confusión, ya que regulan las actuaciones en las que, por medio del uso de marcas, etiquetas u otros distintivos similares o en algunos casos idénticos se induce al cliente a la adquisición de un producto por error[238].

Desleal.

[237] Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1983, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el2dejuniode1911,en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1034. en Lisboa el 31 de octubre de 1958,y en Estocolmo el 14 de julio de 1967. aprobado por Ley N° 7484 de 21 de marco de 1995 Art. 10.
Desleal.

El inciso 2 hace referencia a lo que hemos denominado actos tendientes a desacreditar el buen nombre del competidor productos, marcas, etc. cuya única finalidad es la captación de clientes por medio del descrédito y denigración de los competidores[239].

No puede dejarse de lado dos artículos que, si bien es cierto, forman parte del Derecho de Marcas, en el tanto y en el cuanto sean capaces de producir un daño, pasan a ser también objetos de tutela en el campo de la Competencia Desleal.

El primero de ellos es el articulo 9, que se refiere a la utilización ilícita

---

[238] El TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SEC. TERCERA, Resolución Nº 035 de las 14:35 horas del 29 de octubre de 1994, dijo "Que la expresión "NIKE" que se solicita inscribir, para proteger y distinguir "preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar, para limpiar, pulir, desengrasar, etc", en clase 3 de la Nomenclatura Internacional, **es idéntico al nombre de la marca notoria "NIKE", propiedad de la empresa Nike Internacional Ltd., por lo que solo ella está facultada para solicitar su inscripción y transformarla en un derecho marcario.**

Ya la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en reiteradas oportunidades ha dispuesto que "... no se concibe que el registro se solicite y se obtenga por persona que carezca de derecho para ello, que en realidad no sea su propietaria..." (Crf. Sentencias Nº 46 de 14:15 hrs. de 28 de mayo de 1982 y 116 de 14:10 hrs. del 6 de abril de 1990 entre otras). Por ello la denegatoria del registro solicitado resulta correcta, pues tal identidad -aún cuando ambas marcas protejan productos de distinta clase en la Nomenclatura Internacional, **podría inducir en error al común de las gentes,** quienes probablemente asociarían los productos que se desean amparar como si procedieren de la misma casa comercial, beneficiándose así la gestionante de la buena reputación que tiene la marca en el mercado. En consecuencia, sin mayores abundamientos, procede confirmar la resolución objeto de alzada, con fundamento en el inciso q) del artículo 10 del Convenio Centroamericano para al Protección de la Propiedad Industrial." (Ver resoluciones de la Sala Primera, Nº 46 de 14,15 hrs. de 28 de mayo de 1982 y Nº 116 de 14:10 hrs. de 6 de abril de 1990).- Normativas: Convenio C. A. para la Protección de la Propiedad Industrial Art. 10 q.-

[239] BAYLOS CORROZA (Hermenegildo), op. cit., p. 334.-

de marcas de fábrica o de comercio y nombres comerciales; en donde lo que pretende es la protección ante actos desleales del tipo que se ha conocido como de confusión, en donde el agente desleal utiliza sin autorización del titular, ya sea la marca o nombre comercial, para su beneficio sin la debida autorización[240].

El artículo 10 de dicho cuerpo legal, mantiene la misma línea que el precedente, en el sentido que brinda protección contra los diversos tipos de falsificaciones.

El artículo 10 del inciso 2 indica que la represión de los actos previstos en los artículos 9. 10 y 10 bis, podrán ser ejercitados por sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países, lo cual se hará ante las instancias judiciales o las autoridades administrativas de acuerdo a las leyes internas de los respectivos países.

En el caso de Costa Rica dichos procedimientos, de conformidad con el

---

[240] Entre otras, el TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL DE SAN JOSÉ, SECCION PRIMERA, Resolución N° 081-97, de las 16:00 Hrs. del 25 de abril de 1997.-Proceso ORDINARIO establecido en el JUZGADO TERCERO CIVIL DE SAN JOSE, por HELENE CURTIS INC., representada por su vicepresidente Roy A. Wentz, contra LABORATORIOS BIOTEK S. A., representada por su presidente Jorge Castro Madrigal, mayor, soltero, empresario, vecino de San Rafael de Escazú, con cédula de identidad número 1-553-673 y VIÑA CHOMES S. A.-

artículo 17, párrafo tercero de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa efectiva del Consumidor, serían en la vía judicial el procedimiento sumario establecido en los artículos 432 y siguientes del Código Procesal Civil y en la vía administrativa por medio de la Comisión Nacional del Consumidor prevista en el articulo 50 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa efectiva del Consumidor.

En cuanto a las sanciones previstas por este Convenio es poco lo que se puede decir, ya que en realidad lo que se plantea es un compromiso de cada Estado, de prever medidas para castigar a los infractores; por lo cual dependerá de la legislación interna el determinarlas.

La única sanción que se establece, si así se le puede llamar es el embargo a la importación de productos, en lugares en que la marca ilícita o las indicaciones falsas tengan derecho a la protección legal, lo cual a la vez resulta muy vago, ya que se indica una serie de casos en que el Estado no está obligado a llevar a cabo el embargo, tales como: el caso de tránsito, así como en el caso de que la legislación no contemple el embargo.

Debemos señalar que esta sanción se aplica únicamente en el caso de productos importados, dejándose de lado aquellas situaciones que se desarrollan exclusivamente dentro de un territorio determinado, por ejemplo el caso de que

una empresa nacional utilice una etiqueta de otra empresa nacional sin la venia de aquella para la distribución de un determinado producto dentro de las fronteras nacionales, en donde obviamente no media la importación, ante tal hipótesis seria inaplicable el embargo que prevé el Convenio de París.

> *En definitiva es nuestro parecer que el Convenio de París deja un vació enorme en cuanto a las sanciones a los actos desleales el cual debe de ser llenado por cada País al instaurar las normas que más les convengan.*

Sin embargo, la situación anterior viene del todo a ser subsanada por la Ley de Observancia de Derechos de la Propiedad Intelectual, N° 8039, en sus artículos 10 a 17, que "nacionaliza" las normas del Convenio, y les da contenido, en el sentido, de que, por ejemplo la imposición de medidas de frontera ante la trasgresión de los derechos por dicha ley tutelados es posible.

SECCIÓN III: LA COMPETENCIA DESLEAL EN LAS LEYES COSTARRICENSE

La competencia desleal en Costa Rica antes de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (LPCDEC, en adelante) se

encontraba regulada por normas "confusas, incompletas, contradictorias entre sí"[241]. Esto ha variado con la ley mencionada aunque en los límites y alcances que se procederá a analizar siguiendo la estructura piramidal de nuestro ordenamiento jurídico.

A.- SINÓPSIS LA COMPETENCIA DESLEAL EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Nuestra **Constitución Política** regula la competencia desleal indirectamente en sus artículos 28, 41, 46 y 50, siendo el articulo 46 en el que con mayor claridad este instituto se presenta.

Dice el articulo 46 que "son prohibidos (...) cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria"[242]. Esta norma prohíbe entonces entre esos actos los de competencia desleal que son un atentado al ejercicio de la libertad de comercio en condiciones jurídicas y de lealtad dadas por el ordenamiento mismo. "Se trata de una norma de

---

[241] CHACÓN GONZÁLEZ (Francisco) y GONZÁLEZ CAMPABADAL (Anabel), Regulación de las prácticas leales y desleales en la legislación costarricense, Revista Ivstitia, Costa Rica, N°28, Año 3, 1988, página 8.

[242] Constitución Política de la República de Costa Rica del 7 de noviembre de 1949, articulo 46.

carácter programático, cuyo destinatario es, obviamente, el estado"[243]; acerca de lo mismo y según la norma dicha, "la defensa del consumidor es sólo una de las razones por las que el estado interviene en una economía de mercado. La otra, igualmente importante, es la defensa de la competencia, como fenómeno económico en sí mismo"[244], y como garantía de la libertad de comercio agregamos.

Los artículos 28, 41 y 50 constituyen garantías generales pero relacionadas con el tema. El 28 instituye la prohibición de los actos que dañen a terceros (como se daña al competidor en la competencia desleal), el 41 garantiza el acceso a la justicia para conseguir la reparación de daños sufridos y el 50 busca el compromiso del estado para con la buena marcha de la economía ("dicha legislación debería aplicarse en la medida en que alguna práctica comercial vaya en detrimento del interés económico en general"[245]).

---

[243] BRENES LOAIZA (Mauricio) y MARTÍNEZ PARODA (Mauricio), Consideraciones sobre una ley antimonopólica para Costa Rica, San José, Tesis para optar el título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1992, página 250.

[244] BRENES LOAIZA (Mauricio) y MARTÍNEZ PARODA (Mauricio), op.cit., página 252.

[245] BRENES LOAIZA (Mauricio) y MARTÍNEZ PARODA (Mauricio), Op.Cit., página 252.

B- SINOPSIS DE LA COMPETENCIA DESLEAL EN LOS CONVENIOS INTERNACIONALES

Los fenómenos de globalización y apertura comercial han hecho que temas como el de la competencia desleal cobren cada vez mayor importancia sobre todo en cuanto a los tratados de libre comercio y en los convenios de las organizaciones internacionales de comercio.

En primer lugar debe mencionarse al **Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial**, vigente desde 1970 y *denunciado mediante el Protocolo al Convenio Centroamericano para La Protección de la Propiedad Industrial - Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda - Ley N° 7982* ("tiene como fin, entre otros, uniformar las normas de competencia de modo que esta sea leal y honesta"[246]), el cual, hasta la promulgación de la LPCDEC, fue la única regulación específica en la materia (en parte porque además derogó en su mayor porción la Ley de Marcas que en ese momento regulaba la cuestión), y se convirtió en fuente prácticamente exclusiva de la jurisprudencia en este sentido. Este convenio regulaba la competencia desleal desde el ámbito del derecho marcario (artículos 65 y siguientes) extendiendo un poco más las posibilidades en otros sentidos de ésta. La

---

[246] BRENES LOAIZA (Mauricio) y MARTÍNEZ PARODA (Mauricio), op. cit., página 289.

existencia de éste convenio fue durante bastante tiempo un pretexto para evadir la necesaria legislación en el campo (a pesar de su imprecisión conceptual y lo limitado de sus dictados).

Tienen relevancia en nuestro ordenamiento además, el **Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos** (ratificado en 1994 y como consecuencia del cual se creó la Oficina de Prácticas de Comercio Desleal y Medidas, adscrita al Ministerio de Economía y que se encarga de las investigaciones y determinación de soluciones a conflictos de competencia desleal entre Costa Rica y otros países, por ejemplo, y en el caso de este tratado, México), el **Tratado de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial entre las Repúblicas de Costa Rica y Panamá** (1970), el **Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial** (1963) y el **Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano** (1985), los cuales regulan la competencia desleal poniendo énfasis en las prácticas internacionales en este sentido.

Es indispensable la mención del **General Agreement on Tariffs and Trade** (GATT) y sus diferentes rondas, normas y acuerdos, el cual compone (así como en su actual forma de la Organización Mundial de Comercio) la más importante regulación en materia comercial en general y en el aspecto que nos ocupa en

cuanto a las más exteriores relaciones comerciales de nuestro país. Uno de sus más importantes acuerdos para el caso es el **Acuerdo Relativo a la aplicación del Artículo VI del GATT de 1994** de la Organización Mundial de Comercio, que se dedica ampliamente al tema de nuestra preocupación.

Muy importantes son además el **Código de Prácticas Restrictivas de Comercio** de la Organización de Naciones Unidas (ONU, 1980), que pese a no ser vinculante, ha guiado en alto grado las regulaciones internacionales, el **Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual** (1883) en lo que se relaciona ésta con la competencia desleal, y la **Carta de la Habana** (1947) y el **Código Antidumping** (1967), regulaciones internacionales surgidas del Consejo Económico y Social de la ONU y de la antigua Organización Internacional del Comercio que han influido en nuestro ordenamiento en cuanto a las relaciones externas y a la proscripción de la competencia desleal en ellas.

C.- LA COMPETENCIA DESLEAL EN LA LEGISLACIÓN COMÚN COSTARRICENSE

A continuación se analizará la regulación de la competencia desleal en las leyes ordinarias de la República de Costa Rica, con el objetivo de lograr una visión general de ésta.-

1.- REGULACIÓN GENERAL

La legislación nacional incluye normas relacionadas con la competencia desleal en forma fraccionada y en muy distintas leyes (carácter residual).

Debe anotarse y resaltarse aquí el hecho de que tradicionalmente en nuestro país el fenómeno de la competencia desleal se vió como un problema de derecho marcario ("en nuestro medio se ha considerado que la competencia desleal sólo se da en torno a lo que es la materia marcaria (...) cosa completamente errónea y antinatural al fenómeno de la competencia desleal"[247], todo esto en parte debido a que este tipo de problemas son los más frecuentes aunque ni por asomo los únicos de competencia desleal en la práctica conflictual) y de propaganda desleal, lo cual se refleja en la forma en que se ha normado sobre todo en cuanto a las sanciones penales por la comisión de actos desleales de competencia.

Debe de hablarse en primer lugar del **Código de Comercio**. Dice Leovigildo Rodríguez que "este sería el cuerpo legislativo más adecuado para contener un capítulo exclusivo dedicado al fenómeno de la competencia desleal

---

[247] RODRÍGUEZ ANCHÍA (Leovigildo), La competencia desleal, especial referencia al derecho costarricense, San José. Tesis para optar el título de Licenciado en Derecho. Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1983, página 201.

(...) sin embargo nuestro código es omiso totalmente en este sentido. Descuida el fenómeno de la competencia en general"[248]. Sin embargo "contiene algunas disposiciones de interés, pues prohiben la concurrencia en determinados ámbitos, crean deberes de competencia"[249] y están relacionadas en suma con la libre concurrencia en general, como es el caso de los artículos 8, 55 incisos d y e, 64, 73, 90, 250, 312, 317 y 352. Además, se regula en el Código la protección del nombre comercial en los artículos 242 y siguientes, protección que tiene aquí incidencia en cuanto a que puede suponer - y lo supone frecuentemente en casos de esta materia - el uso indebido del nombre comercial un conflicto de competencia desleal para el cual en estos casos presenta el Código los parámetros sobre los cuales debe resolverse. Sin embargo debe recalcarse que el Código deja de regular cuestiones que en este campo esencialmente le competen (por ejemplo, las prohibiciones de competencia desleal en los casos de las mal llamadas ventas de establecimientos comerciales).

Debemos hacer una corta mención del **Código Civil**, en cuanto a la garantía de resarcimiento por daños de responsabilidad extracontractual que antes de la Ley de Promoción de la Competencia y Desleal Efectiva del Consumidor (en

---

[248] RODRÍGUEZ ANCHÍA (Leovigildo), Ibíd.

[249] BRENES LOAIZA (Mauricio) y MARTÍNEZ PARODA (Mauricio), op. cit., página 256.

adelante LPCDC) era el régimen usado en las reparaciones por competencia desleal y que es aún aplicable en los casos no contemplados en la legislación.

La **Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos** y la **Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad** en cuanto protegen la propiedad intelectual y los derechos patrimoniales y morales de autor tienen incidencia en materia de competencia desleal en cuanto prohiben el uso indebido y no autorizado de creaciones intelectuales con repercusión comercial, siendo que además castigan con sanciones civiles y penales las violaciones a dichas prohibiciones (artículos 1, 21, 130 hasta el 133 de la primera, y artículos 11, 16 de la segunda).

La **Ley de Protección y Desarrollo Industrial** regula la competencia desleal en sus artículos 10 y 11 (desde el punto de vista de la propaganda desleal), en los cuales "delega en el Poder Ejecutivo la función de tomar todas las medidas del caso para contrarrestar prácticas de comercio que causen o pudieren causar perjuicio a la producción nacional"[250] y en suma lo hace desde el punto de vista de las relaciones hacia afuera del país en cuanto legislación proteccionista.

---

[250] BRENES LOAIZA (Mauricio) y MARTÍNEZ PARODA (Mauricio), op. cit., página 260.

2.- EN EL CÓDIGO PENAL

Sin lugar a dudas una temática de índole comercial nos importa a todos, pues todos realizamos diariamente actos de comercio. Pero que pasaría si algunos ámbitos de esa transacción estuvieran afectados por actuaciones injustas, en donde de busca aprovecharse del más débil y acaparar las ganancias con viles estratagemas. para cualquiera relacionado aunque sea en ínfimo grado con el estudio del derecho Comercial o quien haya dado un rápido vistazo al Código Penal vera que existe normas destinadas a evitar esa clase de abusos.

Por eso no es de extrañar que un campo tan cotidiano como es la competencia comercial (lo vemos en los medios de comunicación colectiva, quienes son la quinta esencia en materia de difusión en lo que a propaganda comercial se refiere) se encuentra también bajo toda una serie de conductas injustas reprochables, las cuales deben regularse a través de normas jurídicas.

El problema anterior se ve aumentado en nuestros días por la liberalización de los mercados mundiales, consecuencia indiscutible del proceso de globalización, pues trae con sigo la creación de nuevas practicas comerciales, así como, la modificación de algunas ya existentes. Esto constituye un reto, sin duda, al ordenamiento jurídico, promoviendo la constante evolución de las normas para hacer frente a las dificultades futuras y presentes.

Por ello la competencia desleal (entendida como todos los actos que confundan, engañen, induzcan a error y en general atenúen contra la buena fe comercial, esto según lo establece la doctrina y la legislación) es de vital importancia tanto para consumidores, como obviamente para todo el sector industrial. Se procurará en este apartado dar un enfoque adecuado de esta problemática a la luz de las normas penales y así dilucidar los inconvenientes que este campo encierra y como se da la tutela de dicho ámbito o si esta realmente existe, por que crease o no, representa un campo complejo.

a.- EL BIEN JURÍDICO TUTELADO EN LA COMPETENCIA DESLEAL

El bien jurídico tuteado en la competencia desleal ha variado mucho a través de los años.

Sobre esto hay varias teorías, las cuales se desarrollan desde dos perspectivas:

i.- Un bien externo al sujeto.

ii.- Equiparación con a un derecho de la personalidad.

Dentro de la primera perspectiva se dan varias posiciones sobre cual es el

bien jurídicamente tutelado, Las dos más relevantes son:

i.i.- El Aviamiento, el cual es la cualidad de la negociación, la aptitud de hacienda, como instrumento de la empresa, para producir ganancias producto de una adecuada organización de los medio materiales que poseen.

Montilla Molina[251] en su libro Derecho Mercantil, nos dice:

" da buena organización, el conocimiento de los hábitos y gustos del publico, las listas de nombres y direcciones de proveedores y consumidores, el buen servicio suministrado por el personal, etc. son los factores que integran esa peculiar aptitud para producir utilidades que construye el avio de una negociación."

En el aviamiento se dan varios elementos que pueden agrupar en: Materiales, Inmateriales y Personales.

-Materiales: Establecimiento, muebles y demás bienes corporales.

- Inmateriales: Derechos de crédito, nombre comercial, patentes, marcas,

---

[251] MONTILLA MOLINA (Roberto), Derecho Mercantil, México, ed. Porrúa S.A., 1984, p 107.

etc.

- Personales: Personal de la empresa y clientela.

ii.- En cuanto a la perspectiva del carácter de un derecho de carácter personal. este nos dice que producto de las relaciones existentes entre los comerciantes y consumidores se crean beneficios y ganancias. Estas llegan a constituir un derecho de carácter personal; viéndose este como claramente perjudicado por actos desleales.

Si nos sujetamos a una perspectiva de este tipo tenemos que el Ordenamiento Jurídico Tutelaria el derecho subjetivo Particular de cada uno de los sujetos, implicados en la relación comercial.

Como nos menciona Koler citado por Alterini[252], " Las normas sobre competencia desleal protegen el derecho de las personas en general, tanto consumidores, como competidores, la dignidad y el respeto que se debe a las personas el cual surge no solo de las normas penales sino también en el ámbito de las normas que ene le Derecho Privado protegen la competencia."

---

[252] ALTERINI (Atilio Anibal), Derecho Comercial Contemporáneo. 1° edición, Biblioteca Jurídica DIKE,

El máximo expositor de esta corriente es ASCARELLI quien considera que el bien jurídico tutelado en la competencia desleal es un derecho de la personalidad del empresario y no elementos externos a este como: clientela, hacienda, aviamiento. El aduce que solo protegiendo esos aspectos se deja el camino libre para acciones de licitud concurrente.

El **Código Penal** el cual tipifica algunos delitos relacionados con la competencia desleal. El principal de ellos es el de propaganda desleal del artículo 242 (siguiendo siempre la tendencia de la legislación a considerar estos problemas como de derecho marcario, de propiedad intelectual comercial o de propaganda desleal), *interesa por el uso que hace en su descripción típica de los elementos de la competencia desleal, es decir el desvío de clientes "en provecho propio o de un tercero" y "el uso de maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de propaganda* desleal", aunque este último elemento con una concepción más restringida de lo que implica la competencia desleal en general ("la figura es un poco restringida porque se refiere sólo a la propaganda"[253]). En este delito *"El bien jurídico tutelado es la buena fe en los negocios y más específicamente la confianza pública,* cosa distinta del objeto tutelado que es la clientela del establecimiento comercial o industrial, como parte del complejo haciendal del empresario, ya que lo que se trata de prevenir, es que

---

Medellín Colombia, 1989, p .256.

no se desvíe por medios incorrectos la clientela"[254].

b.- ACCIÓN TÍPICA

Según CREUS la estructura típica parece agotarse en la finalidad del agente (tratar de desviar por medio de), pero, en realidad lo que aquél requiere desde el punto de vista material es que éste lleve a cabo maquinaciones fraudulentas, despierte sospechas malévolas o realice cualquier otro medio de propaganda desleal, con la finalidad de desviar en su provecho clientela del establecimiento comercial o industrial del sujeto pasivo[255]

c.- LOS MEDIOS

En lo que interesa, dice FONTÁN BALESTRA, la ley emplea la expresión *o cualquier medio de propaganda desleal*, fórmula dentro de la cual caen en realidad la gran mayoría de las situaciones a que da lugar éste delito. Se entiende por *propaganda desleal* la que señala o permite individualizar los productos o

---

[253] RODRÍGUEZ ANCHÍA (Leovigildo), op. cit., página 223.

[254] RODRÍGUEZ ANCHÍA (Leovigildo), op. cit., página 227.

[255] CREUS (Carlos) Derecho Penal Parte Especial, Buenos Aires, Editorial Astrea De Alfredo y Ricardo de Palma, tercera edición, 1991, pp.401.- En sentido semejante, FONTÁN BALESTRA (Carlos), Derecho Penal Parte Especial, décima tercera edición, sin año ni editorial visible, ya que corresponde al material de Derecho Penal 4. pp. 397-398.

establecimientos o personas que se pretenden desprestigiar, con el fin de captar su clientela desviándola hacia el establecimiento o los productos del autor.

La deslealtad de la propaganda resulta, precisamente, de mala fe, aún más que de la injusticia o la falsedad de lo dice, porque es ese el medio que viola las normas de la libre competencia, que es lo que la ley tutela.- Así, pues la propaganda por exagerada que sea, si no está dirigida a desviar la clientela, no constituye delito.-

Todos los medios seleccionados por la norma deben tener idoneidad para lograr el resultado que el autor se ha propuesto, es decir, desviar la clientela en provecho propio: porque aún cuando el delito se perfecciona sin necesidad de que la clientela sea desviada efectivamente, el medio debe llevar consigo el peligro de que ello pueda suceder.[256]

d.- LOS SUJETOS

Para FONTÁN[257], tanto el agente activo como pasivo, sólo es posible entre comerciantes e industriales, y inclinándose por una perspectiva empresarial.- En

---

[257] FONTÁN BALESTRA (Carlos), Derecho Penal Parte Especial, décima tercera edición, sin año ni editorial visible, ya que corresponde al material de Derecho Penal 4, pp. 400.

igual sentido se pronuncia CREUS[258] . -

e.- TENTATIVA

CREUS[259], la acepta.- En opinión de FONTÁN BALESTRA[260], la doctrina dominante no la admite.-

f.- CULPABILIDAD

Es un delito doloso, y éste debe abarcar el propósito de influir sobre la clientela ajena para que ésta se desvíe en provecho del autor, quien condiciona los medios típicos adecuándolos a ese fin[261]. - Para CREUS, el dolo tiene que ser directo[262]

g.- OTROS DELITOS RELACIONADOS

Tenemos además los delitos de los artículos 153 (Difamación de una

---

[258] CREUS (Carlos), op. cit., pp. 402.

[259] Ibíd. pp. 403.

[260] FONTÁN BALESTRA (Carlos), op. cit., pp. 401.

[261] Ídem., pp. 400-401.

persona jurídica por medio de hechos falsos que dañan la confianza de su clientela), 203 (Divulgación de secretos conocidos por poseer un puesto de confianza y que pueden dañar a la empresa de que se trate), 238 (Agiotaje o manipulación de precios para lograr un lucro inmoderado por una persona física o jurídica), así como los artículos 244 y 245 (Delitos de manipulación de precios del mercado y Uso de información privilegiada) incorporados por la reciente **Ley Reguladora del Mercado de Valores**, todos ellos con alguna relación, según el supuesto de que se trate, con la competencia desleal.

D.- REGULACIÓN EN LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR (en adelante LPCDEC)

1.- LA LPCDEC

La ley N° 7472 del 19 de setiembre de 1995, nació en el interés de la apertura comercial y la modernización de la regulación acerca del derecho del consumidor y de los distintos aspectos de la competencia económica ("Esta ley responde en muy buena medida a las tendencias de apertura de mercados y de globalización de la economía, siguiendo las reglas del mercado. Es decir, lo que se pretende es estimular la competencia en un mercado regulado básicamente por la oferta y la demanda, con el ánimo de lograr un maximización de los recursos

---

[262] CREUS (Carlos), op. cit., pp. 403.

que redundarán en beneficio de la competitividad de nuestra industria y en beneficio del consumidor tanto en términos de calidad como de precios"[263]).

Fue parte del programa de reforma del estado que impulsó la administración Calderón y tuvo la iniciativa del ministro de economía de turno. Pero sobre todo, esta ley surgió como respuesta al vacío legislativo efectivo en materias tan delicadas e importantes como las que trata.

Se ha dicho, en fin, que esta ley "constituye un cuerpo legal de avanzada con ideas claras y bien intencionadas. Es una ley revolucionaria en nuestro medio"[264].

2.- LA COMPETENCIA DESLEAL EN LA LEY

En materia de la competencia desleal la LPCDEC posibilitó la regulación expresa de éste fenómeno, disponiendo además de soluciones procesales específicas. En nuestro ordenamiento jurídico en este momento la LPCDEC es el cuerpo legal más importante y preeminente en cuanto a su especialidad (es decir

---

[263] ODIO ROHRMOSER (Edgar), La relativa autonomía del estado frente a dos leyes recientes, Revista Hermeneútica, Costa Rica, N° 9, setiembre, 1996, página 34.

[264] MÉNDEZ ROSALES (William) y ORTIZ ÁLVAREZ (Randolph), Estudio sobre la Comisión para Promover la Competencia y la Comisión Nacional del Consumidor, Tomos I y II, San José, Tesis para optar por el título de Licenciados en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1996, página

que es norma especial y prevalente en la materia sobre la que se le oponga en su nivel jurídico piramidal o por debajo de ella) en lo relacionado con la competencia desleal (y por ello se analiza aparte precisamente en este punto y en el siguiente).

La ley regula la competencia desleal en su artículo 17, regulación que, según Rodolfo Piza, "es de las mejor logradas en la ley, sobre todo por las garantías de aplicación judicial (no administrativa) y por la calificación de los requisitos para que ella opere y que permiten distinguirla de la llamada competencia sin piedad (lícita en todas las legislaciones de los países desarrollados y consustancial a un sistema de mercado)"[265].-

En el artículo 17 de la LPCDEC "se definen en el texto las prácticas de comercio desleales de comercialización y mercadeo (competencia desleal) que se consideran contrarias a las normas de corrección y buenos usos mercantiles (nótese el carácter profesional y corporativo), siempre que causen daño efectivo o amenaza de daño comprobado o que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o de los competidores"[266]. El artículo además "establece una especie de tipificación de aquellos actos que se consideran

---

524.

[265] PIZA ROCAFORT (Rodolfo E.), A propósito de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, Revista Ivstitia, Costa Rica, Nº 102, Año 9, junio, 1995, página 8.

[266] PIZA ROCAFORT (Rodolfo E.), Ibíd.

prohibidos"[267]. A esta tipificación la objetamos en tanto continúa con la tradición de restringir la competencia desleal al derecho marcario, de propiedad intelectual y de propaganda desleal (los 3 primeros incisos del artículo 17 se refieren a supuestos de propaganda desleal en tanto que el último menciona los casos de uso indebido de marcas y otras propiedades intelectuales), aunque se puede considerar salvado este inconveniente con el párrafo tercero que abre otras posibilidades distintas, no pudiendo afirmarse que se instituya un sistema de números clausus sino más bien de números apertus.

El artículo 17 excluye de la competencia administrativa de la Comisión para Promover la Competencia creada por la ley a los asuntos de competencia desleal, pudiendo solamente hacerse los reclamos correspondientes en la vía judicial por medio del proceso sumario de los artículos 432 al 437 del Código Procesal Civil (lo que representa un cambio en cuanto al sistema anterior a la LPCDEC en el cual se debía acudir al tedioso y largo proceso civil ordinario, con la gravedad, actualmente, de que el proceso sumario no crea cosa juzgada material, con lo cual, se genera una duplicidad de procedimientos, al tener que acudirse, si fuera del caso, a discutir la sentencia sumaria en un ordinario o abreviado, en función de la cuantía, en detrimento de lo que buscó solventarse, la celeridad). Esta exclusión ha causado polémica, estando algunos en su favor (como Rodolfo Piza según vimos) y otros en su contra ("el hecho de no permitir la ley, que los asuntos de

[267] MÉNDEZ ROSALES (William) y ORTIZ ÁLVAREZ (Randolph), op. cit., página 378.

competencia desleal sean conocidos por la Comisión para Promover la Competencia es otro de los aspectos negativos encontrados; ya que dicha materia, tiene mucho que ver con lo que se estipula y se regula en la LPCDEC (...) en este sentido, debe existir una pronta reforma a la ley"[268]). Considero más prudentes a los primeros ateniéndonos a la necesaria mayor agilidad en la resolución de conflictos mercantiles entre comerciantes como son los casos de competencia desleal.

Se estipula, sin embargo, una excepción en cuanto a lo dicho anteriormente, y es que según el artículo 17, serán competencia de la otra comisión creada por la ley, la Comisión Nacional del Consumidor, los asuntos en que de manera refleja se dañe a los consumidores con motivo de actos de competencia desleal ("los actos de competencia desleal, producen de forma directa un comportamiento anómalo de parte de algún proveedor, pero de manera indirecta pueden tener efectos sobre los consumidores. Si la competencia desleal produce efectos reflejos sobre el consumidor, la Comisión Nacional del Consumidor, sí puede conocer de la materia"[269]).

La competencia desleal se encuentra regulada en la ley además en los

---

[268]MÉNDEZ ROSALES (William) y ORTIZ ÁLVAREZ (Randolph), op. cit., página 490.

[269] MÉNDEZ ROSALES (William) y ORTIZ ÁLVAREZ (Randolph), op. cit., página 379.

artículos 50 inciso b (donde se estatuye como parte de las potestades de conocimiento de la Comisión Nacional del Consumidor los conflictos de competencia desleal que dañen indirectamente a los consumidores), 43 (de indicaciones procesales), 52 y siguientes (igualmente con normas procesales aquí solamente administrativas) y 60 (donde se aumentan las penas de los artículos 238 y 242 del Código Penal en caso de cometerse en perjuicio de los consumidores).

3.- PROCESOS DE COMPETENCIA DESLEAL SEGÚN LA LEY DE PROMOCIÓN Y DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR, N° 7472

Existen tres (3) posibilidades procesales ante conflictos de competencia desleal según los artículos 17, 43, 50 inciso b y 60 de la LPCDEC:

i.- Si se trata de un caso de conflicto entre cualesquiera agentes económicos, exceptuando si se produce un daño a los consumidores, puede acudirse únicamente a la vía judicial por medio del proceso civil sumario regulado en los artículos 432 al 437 del Código de Procedimientos Civiles, el cual es revisable en un proceso civil abreviado u ordinario según la cuantía.

ii.- Si se ha dañado a uno o varios consumidores estos tienen dos

posibilidades, revisable en un proceso civil abreviado u ordinario según la cuantía.

ii.i.- Optar por acudir directamente a la vía judicial igualmente mediante un proceso civil sumario.

ii.ii.- Iniciar procedimiento administrativo ante la Comisión Nacional del Consumidor en contra del responsable (siguiendo lo dicho en los artículos 52 hasta el 60 de la LPCDEC), cuyo resultado puede ser impugnado y revisado ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo Sección Segunda. Contra la sentencia de este tribunal cabe recurso ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo Sección Tercera (todo esto según el artículo 83 bis de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, el cuál prescribe y crea un proceso contencioso administrativo abreviado para estos caso, instituido este artículo 83 bis dicho por el artículo 62 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor).

iii.- Puede llevarse adelante además un reclamo por conflicto de competencia desleal a la vía penal si se han cometido los delitos ya mencionados oportunamente en este trabajo (tanto del Código Penal, como de las leyes de Derechos de Autor, Patentes de Invención, la nueva Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.- Ahora bien, todos los delitos relacionados con la Propiedad Intelectual y/o Industrial, pasó a ser regulado en un solo cuerpo normativo, la Ley de

Observancia de Derechos de la Propiedad Intelectual, N° 8039, de 5 de octubre del 2000, que de los artículos 44 a 70 inclusive, los tipifica, con la salvedad – muy positiva, opino -, de que el art. 70 expresamente incorpora como principio rector para los ilícitos penales, el Principio de Lesividad e Insignificancia, regulado también por el Código Procesal Penal, Ley N° 7594, en los arts. 22, 23, 30 inc. d, 34 inc. e, y 96), haciendo uso en ellos de la querella, y de la acción civil resarcitoria en lo relativo a indemnizaciones y reparaciones de daños o de los mecanismos de solución del conflicto del nuevo Código Procesal Penal en los casos en que sea posible.

4.- MENCIÓN DE JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE COMPETENCIA DESLEAL

Seré breve en este aparte, por cuanto la jurisprudencia costarricense en general ha seguido la tímida tradición legislativa en cuanto a la competencia desleal, limitándola, en la rama civil, a problemas de derecho marcario y de nombres comerciales, y en la rama penal, a pronunciamientos en cuanto al delito de propaganda desleal del artículo 242 del Código Penal.

Se repiten en las sentencias que se han analizado los conceptos básicos legislativos sin que se hayan hecho aportes jurisprudenciales significativos en el campo de la competencia desleal.

Entre los criterios de interés en los tribunales penales tenemos que: se ha considerado siempre viable la acción civil resarcitoria en casos de propaganda desleal[270] y además no se ha creído que exista el delito cuando la intención del autor no es desviar y apoderarse de la clientela del afectado[271].

En los tribunales civiles por su parte: se ha puesto como medida de la competencia desleal la buena fe, la honestidad y la corrección, considerándose el bien jurídico tutelado por ella tanto la hacienda comercial como la libertad y la lealtad de la concurrencia[272], se ha considerado que existe el reconocimiento de marcas "extranjeras" aunque no tengan representante o franquicia en el país[273] y se dice que cualquier reproducción engañosa que provoque un cambio en la clientela entre establecimientos comerciales es caso de propaganda desleal[274]

Así, la SALA TERCERA DE LA CORTE, Resolución Nº 660 de las 9:30 Hrs. del 26 de noviembre de 1993, se pronunció:

---

[270] Sala Segunda Penal Nº 2-F de 15 de enero de 1980.

[271] Sala Tercera, Nº 95-F de 27 de noviembre de 1981.

[272] Corte Plena, sesión ordinaria Nº 34 de 9 de junio de 1973

[273] Tribunal Superior Segundo Civil, Nº 410 de 15 de julio de 1982.

[274] Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia NC 30 de 11 de junio de 1985.

"En el primer motivo de su reclamo el impugnante acusa la violación de los artículos 65 y 66 incisos a) y f) del Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial por estimar que el querellado [...] incurrió en los delitos que los artículos referidos contemplan" cuando procedió a utilizar como marca impresa en el empaque de las galletas de soda con sabor entre dulce y salado que su empresa fabrica, el vocablo Club que es marca registrada y vigente a nombre de [la querellante] amparando y distinguiendo también galletas de soda con sabor entre dulce y salado.

Parejamente delinquió al ordenar la transmisión de propaganda televisiva para sus ya citadas galletas de soda, utilizando la marca ajena Club, evidenciando con ello su claro propósito de aprovecharse indebidamente y en perjuicio de mí representada, de las ventajas que [la querellante] deriva de sus inscripciones marcarias, actuando así sin que mediara el consentimiento de [la querellante] y animado por el propósito único de dar a entender que su producto pertenece o corresponde a los fabricados y comercializados bajo el prestigio comercial de mi poderdante" [...]. No le asiste razón.

En primer término, cuando se trata de un recurso por quebranto de

normas sustantivas o de fondo (y en el presente caso así ocurre por cuanto el Convenio de comentario señala en las normas citadas la descripción de los hechos que pueden dar origen al ilícito de Competencia Desleal), el recurrente debe atenerse al cuadro fáctico acreditado en el fallo, sin que pueda exceder los límites que ahí se establecen, lo que afecta el reclamo.

En segundo lugar y a mayor ***abundamiento, cabe advertir, como lo hace el a quo, que la palabra Club se utilizó dentro del contexto de una frase que -según los hechos tenidos por demostrados- de ningún modo podía llevar a la confusión que se alega puesto que siempre se identificó la marca que producía las galletas (El Club Social Cuétara). Por lo expuesto se desestima el reproche****.- II.- En el segundo motivo del recurso, se demanda la violación del artículo 10 inciso o) del mencionado Convenio.*

Expresa el impugnante que dicha norma indica que "no podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de la misma..... o) los distintivos ya registrados por otras personas como marcas, para productos, mercancías o servicios comprendidos en una misma Clase", razón por la cual el argumento del juzgador es equívoco respecto de que la ley ni los Convenios internacionales establecen una prohibición general para el uso de un nombre o de una marca.

Sin embargo tampoco puede ser atendido este reparo.

El impugnante aísla de otros aspectos del fallo la afirmación del a quo y hace su propia interpretación de lo que debió resolverse ante su querella, pero omite referirse a diversas circunstancias que deben ser tomadas en consideración.

En efecto, el Juez de mérito tuvo por demostrado que la marca Club aparece registrada a nombre de [la querellante] para distinguir galletas, ***pero estimó como no demostrado que la utilización de la frase "El Club social de Cuétara" llevase a confusión al público consumidor [...], ya que en todo momento la palabra Club no se empleó en forma exclusiva o individualizada sino dentro de un contexto claramente referido a una marca distinta de la que pretende proteger el querellante.***

Por esa razón y porque no es el simple uso del vocablo que aquí se discute (sin ningún análisis de las circunstancias en que aparece involucrado) lo que puede generar sin más la aplicación de las normas punitivas del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, se desestima el reclamo.-"

La SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Voto N° 95-F de las 10:45 horas del 27 de noviembre de 1981, dijo:

"Si bien se tiene por demostrado que el acusado usó indebidamente, la marca "Tomatina" registrada por la sociedad acusadora, esto no integra la figura desleal, toda vez que éste tipo penal consiste en tratar de desviar en provecho propio o de un tercero la clientela de un establecimiento comercial o industrial mediante maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de propaganda desleal, y éstas acciones no han sido realizadas por el encartado con el propósito de canalizar los compradores de los productos de la acusadora bajo la presentación de "Tomatina" hacia productos semejantes de la otra marca de la parte acusada."

5.- MENCIÓN DE RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR EN MATERIA DE COMPETENCIA DESLEAL.

Investigación Preliminar Para Determinar La Competencia Desleal:

"La investigación preliminar, se determinó que existe en el mercado costarricense alrededor de (...) 93 % son panaderías pequeñas de tipo familiar y de un nivel artesanal. (....) Con base en la información obtenida

no existen indicios suficientes que demuestran que la empresa denunciada (LA TRANSANACIONAL BIMBO) tenga poder sustancial sobre el mercado relevante, además no se puede presumir que con éste nivel de participación pueda ejercer prácticas monopolísticas" (COMISIÓN NACIONAL PARA PROMOVER LA COMPETENCIA, Sesión de Ordinaria N° 13-98, Acuerdo Sexto).-

No Intención De Sacar Del Mercado Por Igualdad De Condiciones Y Es Necesario Que La Empresa Privada Se Supere Ofreciendo Igual Calidad Y Eficiencia (La Excelencia Es Una Condición De Hecho):

"Las universidades estatales denunciadas ofrecen servicios de la misma naturaleza a través de sus centros de investigación (...) desplaza en forma ilegítima a mi representada (actores) ....

.... La Sala Constitucional (Voto 6412-96) señaló "la participación pública de las universidades estatales en la economía, no falsea la libertad de comercio, en su componente de libre concurrencia, y que en éste caso las ventajas con que se presentan las universidades derivan no de la existencia de privilegios otorgados por ley, sino de la excelencia (...): un elemento de hecho no jurídico (...) será necesario que la empresa privada se supere ofreciendo igual calidad y eficiencia en el marco de la imparcialidad que hoy determina la superioridad de las instituciones

universitarias" (COMISIÓN NACIONAL PARA PROMOVER LA COMPETENCIA, Sesión Ordinaria N° 17-97, Acuerdo artículo Sexto).-

CAPÍTULO IV

EXCURSO DE POLÍTICA CRIMINAL CON RESPECTO A LOS DELITOS ECONÓMICOS, A PROPÓSITO DE LA COMPETENCIA DESLEAL

En el presente capítulo se hará una breve mención de los peligros de la criminilización de violaciones a la Propiedad Intelectual, lo cual, para el caso costarricense se pone de manifiesto con los delitos relacionados a ella, regulados ahora en un solo cuerpo normativo, Ley de Observancia de Derechos de la Propiedad Intelectual, N° 8039, de 5 de octubre del 2000, que de los artículos 44 a 70 inclusive, los tipifica, con la salvedad – muy positiva, opino -, de que el art. 70 expresamente incorpora como principio rector para esos ilícitos penales, a saber, el Principio de Lesividad e Insignificancia, desarrollados también por el Código Procesal Penal, Ley N° 7594, en los arts. 22, 23, 30 inc. d, 34 inc. e, y 96),

SECCIÓN I: LA COMPETENCIA DESLEAL, COMO DELITO ECONÓMICO (KLAUS TIEDEMANN)

En principio, existirá un delito económico, en el ámbito clásico del derecho Penal patrimonial, cuando para la ejecución del delito se empleen medios que el legislador protege como instrumentos de la vida económica mediante tipificaciones penales autónomas. Al propio tiempo, tales hechos punibles afectan bienes jurídicos de la generalidad o de sectores enteros de la economía. **Ello ocurre principalmente en los casos de publicidad desleal** y delitos en balances y demás concernientes a la contabilidad, y en las infracciones de la normativa de documentos de cambio y cheques, en cuanto se trata de abuso de instrumentos e instituciones económicas, aunque en el caso particular solo puedan verse afectados los intereses patrimoniales de individuos[275].

Figuras penales tan clásicas como las de estafa y la competencia desleal, recogidas por la mayoría de los ordenamientos jurídicos, se caracterizan por agregar, a los mandatos y prohibiciones del derecho económico y de la empresa, una protección general autónoma frente al engaño y a la orientación fraudulenta de la clientela. *Si el Derecho Mercantil o el Económico contienen por si mismo la*

---

[275] TIEDEMANN (Klaus), Poder Económico y Delito (Introducción al Derecho Penal Económico y de la

prohibición de ese engaño, es cuestión de la que puede dudarse, como lo demuestran los intentos hasta ahora infructuosos, de introducir en el Derecho de la Comunidad Económica Europea (CEE) un principio de honestidad con respecto al otorgamiento de subvenciones. de todas formas, la prohibición del engaño y de la orientación fraudulenta de la clientela, así como la de la utilización de la fuerza y la amenaza, constituyen normas elementales que prohiben ciertos métodos en la vida económica[276].

Por otro lado, la idea de una criminalización parcial del derecho de la competencia con la implícita conversión de la competencia, desde ser un mero instrumento ordenador, a bien jurídico penalmente tutelado, ha sido criticada por los expertos alemanes en política económica, ya que podría *introducir en el funcionamiento de la competencia económica y en la vigilancia estatal sobre ella, un rigor que no estaría de acuerdo con la ambivalencia económica de numerosas infracciones en ese ámbito* (Ver en dicho sentido, la situación costarricense, donde los delitos relacionados con la Propiedad Intelectual y/o Industrial, regulados ahora en un solo cuerpo normativo, Ley de Observancia de Derechos de la Propiedad Intelectual, N° 8039, de 5 de octubre del 2000, que de los artículos 44 a 70 inclusive, los tipifica, con la salvedad – muy positiva, opino -, de que el art. 70 expresamente incorpora como principio rector para esos ilícitos

---

Empresa). Barcelona. Editorial Ariel, primera edición, 1985, pp. 18.

penales, a saber, el Principio de Lesividad e Insignificancia, desarrollados también por el Código Procesal Penal, Ley N° 7594, en los arts. 22, 23, 30 inc. d, 34 inc. e, y 96),

Resulta injusto y cada vez más injustificable que la economía exterior y el tráfico de divisas, el sistema de impuestos y la lealtad en la propaganda privada sean tratados ante la opinión pública como bienes jurídicos penalmente tutelados, mientras que las restricciones artificiales de la competencia y los abusos de la posición dominante en el mercado quedan en el nivel de las meras contravenciones administrativas. La circunstancia de que las entidades económicas, individualmente consideradas, se sirvan de diversos medios para imponerse en razón de la relatividad de los sistemas sociales y de los bienes jurídicos penalmente protegidos, no es un argumento contra la protección jurídico-penal, sino todo lo contrario[277].

La casi total ausencia de legislación y de control de la competencia en los países en vías de desarrollo da lugar a muchos ejemplos de concertación y cárteles internacionales. Por ello, las Naciones Unidas recomienda con urgencia que se elabore un código unitario para perseguir las prácticas restrictivas de la

---

[276] TIEDEMANN (Klaus), op. cit., pp. 21.

[277] TIEDEMANN (Claus), op. cit., pp. 40.

competencia en esos países. Leyes de esa índole ha sido ya promulgadas por algunos estados latinoamericanos (es obvio que para cuando el autor decía éstas palabras, en Costa Rica no había sido sancionada la ley de protección al consumidor), y por Pakistán y Malasia, sin embargo, su aplicación deja mucho que desear[278] (me atrevo a decir que en Costa Rica no estamos tan mal).

SECCIÓN II: POSICIÓN DEL DR. ALFREDO CHIRINO CON RESPECTO A LA ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL HOY DÍA (MÁS DE LO MISMO)

Por supuesto ante el panorama recién planteado cabe reaccionar preguntando si las respuestas no están claras de por qué siempre triunfan en el balance de las fuerzas los fines e intereses colectivos frente a los derechos constitucionales de carácter individual, por qué, porque no se ha tomado de las evidentes tendencias hacia una "funcionalización del derecho penal", funcionalización que opera con el objetivo de alcanzar fines puramente simbólicos[279].

---

[278] TIEDEMANN (Klaus), op. cit., pp. 86.

[279] LLOBET RODRÍGUEZ (Javier) y CHIRINO SÁNCHEZ (Alfredo), Principio de Oportunidad y Persecución de la Criminalidad Organizada (Problemas Prácticos e ideológicos de un proceso penal "eficiente"), San José, Ediciones Jurídicas Arete, Imprenta y Litografía Mundo Gráfico de San José, primera edición, año 2000, pp. 156.- En sentido semejante, RIVERO SÁNCHEZ (Juan Marcos), (¿Muchas?)

La consecuencia de todo ello, desde el punto de vista de la política criminal, no es otra mas que la solicitud de mas de lo mismo: producción de mas tipos penales, de aumento de penas, de reducción de garantías; lo que genera específicamente una penalización de la sociedad. Se trata de una llamada constante al legislador para que hecha mano del medio más lesivo del Estado de Derecho para proteger los bienes jurídicos, ***a fin de que todos estos riesgos sean adecuadamente previstos y eliminados***. Ésta política de restricciones y de represivizacion cuenta desgraciadamente con una adecuada coyuntura, esto no solo debido a la necesidad de alcanzar mas seguridad objetiva y subjetiva dentro de la sociedad, sino también ante el fracaso enorme de otros sistemas sociales (como la educación, la familia y la política), pero también debido al deseo poderoso de seguir recurriendo al efecto mágico de los usos simbólicos del Derecho Penal.

El legislador que practica este tipo de derecho Penal "moderno" no trata directamente de alcanzar la tutela de bienes jurídicos individuales, sino que más bien busca la protección de intereses de la colectividad, tales como el ambiente, la salud, **los intereses de los consumidores**, el orden publico o los mismos elementos de sostenimiento de los sistemas económicos, de la administración

---

nueces..., ¡ poco ruido ! Reflexiones sobre el estado actual del discurso jurídico-penal costarricense, San José, Editorial Jurídica Continental, 2002, pp. 59-69.

publica, del monopolio monetario del Estado **o incluso el mismo sistema social**, en la esperanza de un apuntalamiento normativo de la expectativa en la fidelidad en el derecho por parte de aquellos que no han transgredido aun los supuestos normativos penalmente conminados. ***De esta manera intenta el legislador " moderno" controlar todas las situaciones de peligro por medio del Derecho Penal, logrando únicamente convertirlo en un simple " sistema de dirección" social***.

Por medio de este grave deterioro de sus funciones de garantía, el ***Derecho Penal deja de dar sus orientaciones al resto del ordenamiento Jurídico e intenta inmiscuirse en la lógica de la "disminución de riesgos"*** en la que se encuentran todos los mecanismos de control social, solo que en el caso de lo punitivo se intenta alcanzar esta "disminución" mediante el uso de decisiones normativas. En esta lógica de la necesidad, resulta aceptable entender a las justificaciones que se derivan de la limitación preventiva de riesgos que surge de las medidas estatales, en una paleta amplia de posibilidades que va desde la autorización legislativa de los investigadores infiltrados hasta la misma escucha de las conversaciones de los ciudadanos[280].

Este cambio en las funciones tradicionales o clásicas del derecho Penal

---

[280] LLOBET RODRÍGUEZ (Javier) y CHIRINO SÁNCHEZ (Alfredo), op. cit., pp. 178-181.

para convertirlo en una herramienta de dirección social y de aseguramiento simbólico a pesar del fracaso evidente en los cambios donde se le ha concedido algún papel de combate- *Resulta ser, para decirlo en un lenguaje claro, un engaño, que agota y desgasta los principios más valiosos del Estado de derecho y convierte al Derecho Penal en una herramienta de control social que ya no puede ser legitimada desde la perspectiva de su vinculación con estos principios, simple y llanamente porque no hay ningún punto de conexión o de acople con dichos principios, al estar estos disponibles frente a la necesidades siempre cambiantes del combate de una criminalidad multiforme y criminológicamente incomprendida*[281].

Muchas veces la respuesta a las causas de estas formas de criminalidad convencional no reside en el derecho Penal, sino en la asunción de otras políticas estatales en el ámbito económico y político, ejemplo de ello seria generar mejores estrategias de distribución de la riqueza o para aumentar el empleo real, o el acceso a empleos en áreas mas afines con la producción en la época de la mundialización a mas sectores dentro de la sociedad. Todo esto podría reducir la honda presión social sobre el acceso a bienes y servicios, la cual se agudiza conforme se hace mas descarnado el proceso de creación de brechas entre clases sociales como efecto colateral de la marginalización tecnológica y hasta

---

[281] LLOBET RODRÍGUEZ (Javier) y CHIRINO SÁNCHEZ (Alfredo), op. cit., pp. 182-183.

política de grandes grupos en la sociedad civil dentro de la lógica del neoliberalismo actual.[282]

[282] LLOBET RODRÍGUEZ (Javier) y CHIRINO SÁNCHEZ (Alfredo), op. cit., pp. 187.

TERCERA PARTE:

REFORMAS AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD INTELECTUAL A RAÍZ DE COMPROMISO ADQUIRIDO A TRAVÉS DE LA LEY N° 7475 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1994, ACTA FINAL QUE INCORPORA LOS RESULTADOS DE LA RONDA DE URUGUAY DE NEGOCIACIONES COMERCIALES MULTILATERALES, Y CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC)

El art. 71 del acuerdo los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), anexo IC del acuerdo que la Organización Mundial de Comercio (OMC), referente a "Examen y Modificación", establece que el consejo de ADPIC examinará la aplicación de ese acuerdo una vez transcurrido el periodo de transición mencionado en el párrafo 2 del art. 65. Este articulo dispone que todo país en desarrollo miembro tiene derecho aplazar por un nuevo periodo de cuatro (4) años la fecha de aplicación del acuerdo, es decir, los países en desarrollo, incluido Costa Rica, tenía oportunidad que aplazar la aplicación del

ADPIC hasta el primero de enero del 2000.[283]

CAPITULO I

Modificaciones al Régimen de Propiedad Intelectual a raíz de compromiso adquirido a través de la Ley N° 7475 del 20 de diciembre de 1994, Acta Final en que se incorpora los Resultados de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, y con la Organización Mundial del Comercio (OMC), para a más tardar el 31/12/1999 implementar una serie de medidas para garantizar mayor protección a todas las ideas o invenciones de nacionales y foráneos.-

A raíz de un artículo en el periódico La Nación, titulado CARRERA POR PROPIEDAD INTELECTUAL, elaborado por los periodistas Giannina Segnini y Ronald Matute, en que informan acerca del compromiso adquirido en 1994 con la Organización Mundial del Comercio (OMC), que obliga al país a implementar a más tardar el 31/12/1999 una serie de medidas para garantizar una mayor

---

[283] UMAÑA ELIZONDO (Margarita), Examen de ante la OMC sobre la Legislación Nacional de Propiedad

protección a todas las ideas o invenciones de nacionales y foráneos.-

La meta era dictaminar, antes de octubre de 1999, tres tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), sobre derechos de autor, interpretación y ejecución de fonogramas y obtenciones vegetales.

También se pretendía tramitar un proyecto relacionado con marcas comerciales y otro sobre secretos en ese campo y en el de la industria.[284]

Ahora, bien un aspecto medular que no ha de escapar a ésta breve revisión de los diferentes proyectos de ley que se citarán, es el hecho de que en la exposición de motivos del proyecto de Ley N° 13641, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, publicada en La Gaceta N° 155 del 11/8/1999, se lee que *los Ministros de Integración Económica de Centroamérica denunciaron el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial con una condición suspensiva al 1° de enero del 2000, para otorgar un plazo adecuado a fin de que los países del área promulgaran leyes nacionales en la materia*.-

---

Intelectual, Ministerio de Comercio Exterior, Costa Rica., septiembre del 2001.-

[284] SEGNINI (Giannina), y MATUTE (Ronald), "Carrera por la Propiedad Intelectual", La Nación, sin fecha visible, 1999.

SECCIÓN I: COYUNTURA EN QUE SE GENERA LA REFORMAS AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Araya Chang, y compañeros, citan un aspecto reiterado en la exposición de motivos de los proyectos de ley y leyes de los que trata éste capítulo, al decir que:

> *"Para los países en desarrollo como es el caso de Costa Rica, la protección efectiva de la Propiedad Industrial le importa gran cantidad de beneficios al mejorar la imagen internacional del país, pero sobre todo sus ventajas competitivas, viéndose nuestra economía fortalecida con una mayor afluencia de inversión"*[285]

Sin embargo, eso es sólo una arista del problema que conlleva la aprobación de los proyectos de ley propuestos.- Al respecto, el exministro de Comercio Exterior, Samuel Guzowski, expresó que *si Costa Rica no cumple a tiempo con tal compromiso podría enviar una señal negativa hacia el exterior y dar al traste con los esfuerzos que se realizan para mantener niveles importantes de inversión.*- Aparte de consecuencias más serias como la suspensión de preferencias comerciales que otorgan Estados Unidos y otras naciones adscritas al Acuerdo de Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

---

[285] ARAYA CHANG (Mey Ley), op. cit., pp. 565.-

(ADPIC) a productos costarricenses [286].-

Para hacer efectivas las obligaciones que Costa Rica ha adquirido a raíz de la suscripción en la Ley N° 7475 del 20 de diciembre de 1994, Acta Final que incorpora los Resultados de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, y con la Organización Mundial del Comercio (OMC), para a más tardar el 31/12/1999, debía haberse *implementado legislación para proteger los siguientes institutos: esquemas de trazado de circuitos integrados, información no divulgada o secretos industriales y comerciales y biotecnología. Además se debía mejorarse la legislación existente en materia de competencia desleal, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, y marcas.-*[287]

---

[286] SEGNINI (Giannina), y MATUTE (Rónald), "Carrera por la Propiedad Intelectual", La Nación, sin fecha visible, 1999.-

[287] ARAYA CHANG (Mey-Ley), ob. cit., pp.566.-

SECCIÓN II: DIFERENTES PROYECTOS DE LEY RELACIONADOS CON EL COMPROMISO ADQUIRIDO EN 1994 (LEY N° 7475 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1994 ACTA FINAL QUE INCORPORA LOS RESULTADOS DE LA RONDA DE URUGUAY DE NEGOCIACIONES COMERCIALES MULTILATERALES) CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC)

Al respecto, en diferentes publicaciones del diario oficial LA GACETA, se publicaron los proyectos de ley relacionados con el compromiso adquirido en 1994 (Ley N° 7475 del 20 de diciembre de 1994 Acta Final en que se incorpora los Resultados de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales) con la Organización Mundial del Comercio (OMC), para a más tardar el 31/12/1999 implementar una serie de medidas para garantizar mayor protección a todas las ideas o invención de nacionales y foráneos.-

Los proyectos publicados son los número:

- 13640, Ley de Protección a Obtenciones Vegetales. La Gaceta N° 154 del 10/8/1999.-

- 13690, Ley de Reforma Integral de la Ley de Semillas (Ley N° 6289 del 10/1/1979). La Gaceta N° 185 del 23/9/1999.

- 13641, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. La Gaceta N° 155 del 11/8/1999. **(HOY LEY N° 7978 del 22 de diciembre de 1999,** publicada en La Gaceta N° 22 del 1° de febrero del 2000**)**

- 13642, Ley de Procedimiento de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. La Gaceta N° 155 del 11/8/1999. **(HOY LEY N° 8039, del 5 de octubre del 2000)**

- 13643, Reforma a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos (Ley 6683 14/10/1982), Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales, y Modelos de Utilidad (Ley 6867 del 25/4/1983), Código Procesal Civil) Ley 7130 del 30/11/1989), y Ley de Biodiversidad (Ley 7788 del 30/4/1998). La Gaceta N° 155 del 11/8/1999

- 13644, Ley de Información no Divulgada (Secretos Comerciales e Industriales). La Gaceta N° 155 del 11/8/1999. **(HOY LEY N° 7975, del 22 de diciembre de 1999)**

- 13612, Ley de Reformas Varias a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales, y Modelos de Utilidad (Ley 6867 del 25/4/1983). La Gaceta, N° 139 del 19/7/1999.

CAPITULO II

REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY (ALGUNOS LEY DE LA REPÚBLICA)

Se revisará brevemente el contenido de los proyectos de Ley antes citados para percatarnos de los cambios propuestos a la legislación, y otra dela nueva a promulgarse a través de éstos. Es de destacar, que en la presentación de los diferentes proyectos, se hace una exposición de motivos que en resumen ubican las causas que los originan.- De seguido se describen las principales innovaciones que conllevan.-

SECCIÓN I: REVISIÓN

Llegados a éste punto, es menester señalar que el tema asignado, con respecto a cualquiera de los proyectos de ley aquí tratados es motivo de una seria investigación que puede arrojar como resultado una tesis, como ejemplo se cita la tesis titulada *"Los Tratados de Libre Comercio Ronda de Uruguay del Gatt. TLC, NAFTA, sus implicaciones en la Normativa sobre Marcas y Patentes de*

Invención: La Situación Costarricense"[288].-

Así las cosas, y para no pecar de reiterativos, remitimos a dicho trabajo, *in toto*, para obtener una amplia visión del contexto que origina los cambios legislativos propuestos, los cuales, en lo principal se originan en el compromiso adquirido en 1994 (Ley N° 7475 del 20 de diciembre de 1994 Acta Final que incorpora los Resultados de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales) con la Organización Mundial del Comercio (OMC), para a más tardar el 31/12/1999 implementar los cambios allí citados.-

Las conclusiones de la tesis citada son esclarecedoras en cuanto a los principales cambios e innovaciones propuestos en los proyectos de ley relacionados.-

A.- PROYECTO DE LEY N° 13640: LEY DE PROTECCIÓN A OBTENCIONES VEGETALES. LA GACETA N° 154 DEL 10/8/1999.-

En la presentación del proyecto se lee *"Aunque la protección a obtenciones vegetales es uno de los temas que el Consejo de los ADPIC revisará*

---

[288] ARAYA CHANG (Mey Ley) y otros, "Los Tratados de Libre Comercio Ronda de Uruguay del Gatt. TLC, NAFTA, sus implicaciones en la Normativa sobre Marcas y Patentes de Invención: La Situación Costarricense", Tesis para optar al Título de Licenciados en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de

a partir del próximo año ...".- Consideramos, para efectos de Derechos Propiedad Intelectual, que la innovación principal lo es *"El derecho a solicitar la concesión de un derecho de obtentor, los derechos relacionados con una solicitud y el derecho de obtentor, se considerará a todos los efectos como patentes, siéndole aplicables, salvo disposición en contrario, las normas generales establecidas en la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley N° 6867 del 13/6/1983.* Y que *"Mediante presentación de una solicitud ante la Oficina de Semillas, toda persona podrá pedir la concesión de una licencia obligatoria correspondiente al derecho de obtentor".-*

El artículo 6 del proyecto indica los requisitos cuando la variedad sea: *Nueva, Distinta, Homogénea, estable, y haya recibido una denominación establecida de conformidad con el artículo 44.-* Haciendo la descripción de los elementos citados en los arts. 7 a 10. del proyecto.-

El art. 19 equipara el derecho de obtentor como objeto de propiedad.-

B.- PROYECTO DE LEY N° 13690 LEY DE REFORMA INTEGRAL DE LA LEY DE SEMILLAS (LEY N° 6289 DEL 10/1/1979), PUBLICADO EN LA GACETA N° 185 DEL 23/9/1999.-

---

Costa Rica, San José, 1995, 600 pp., tomos 1 y 2.-

En su artículo 22, dice en lo que interesa: "Para tales efectos, se establecerá un registro en el que deberá inscribirse obligatoriamente toda persona natural o jurídica que produzca, beneficie, importe, exporte y comercialice semillas en Costa Rica. La inscripción en éste registro será obligatoria para comerciar con semillas" *(el destacado y el subrayado no son del original).-*

C.- PROYECTOS NÚMEROS 13641 LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS **(HOY LEY N° 7978 del 22 de diciembre de 1999,** publicada en La Gaceta **N°** 22 del 1° de febrero del 2000**),** 13642 LEY DE PROCEDIMIENTO DE OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL **(HOY LEY N° 8039, del 5 de octubre del 2000),** 13643 REFORMA A LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS (LEY 6683 14/10/1982), LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES, Y MODELOS DE UTILIDAD (LEY 6867 DEL 25/4/1983), CÓDIGO PROCESAL CIVIL) LEY 7130 DEL 30/11/1989), Y LEY DE BIODIVERSIDAD (LEY 7788 DEL 30/4/1998), 13644 LEY DE INFORMACIÓN NO DIVULGADA (SECRETOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, **HOY LEY N° 7975, del 22 de diciembre de 1999),** TODOS PUBLICADOS EN LA GACETA N° 155 DEL 11/8/1999.-

En el caso de las marcas si bien es cierto el texto del denunciado Convenio Centroamericano (Ley N° 7982, Protocolo al Convenio Centroamericano Para la Protección de la Propiedad Industrial) ameritaba cambios significativos que se

ajustaran a las obligaciones dimanantes de los tratados ratificados, los mismos, ya habían sido implementados por el PROTOCOLO DE MODIFICACIÓN (Proyecto de Ley publicado en la Gaceta el 30 de agosto de 1995, hoy Ley N° 7982) al citado Convenio, *situación que hace más favorable el proceso de adecuación de la normativa marcaria costarricense a las exigencias de los tratados relacionados.*

De conformidad con los artículos 3 y 4 del Proyecto 13641 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, publicado en La Gaceta N° 155 del 11/8/1999 (Hoy Ley N° 7978) , *la marca es* "cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir bienes o servicios de una persona de los de otra", ***se introduce aquí de manera inequívoca el carácter distintivo esencial que debe cumplir la marca para ser registrada, lográndose uniformar con ello el concepto de marca hasta ahora utilizado.***

En consecuencia con el requisito de distintividad que debe cumplir el signo empleado como marca, y tomando en consideración la realidad marcaria nacional, es inminente la necesidad de reconocer y aplicar, la figura del "segundo significado", en tanto no existe razón para negar protección a un signo distintivo que teniendo significado estrictamente marcario, logrado a través del uso, es identificado plenamente por los consumidores[289].-

---

[289] Ibíd. pp. 567.-

En el texto de los acuerdos internacionales, los derechos conferidos por la marca se concretan de manera negativa al otorgar a su titular en forma exclusiva la facultad de impedir que terceros sin su consentimiento utilicen en el comercio signos idénticos o similares para los que ha registrado la marca cuando pueda existir riesgo de confusión. ***En los términos anteriormente planteados, se introduce la teoría del riesgo de confusión o riesgo de asociación, en la que la similitud de productos y servicios****, no se agota estrictamente en la clase donde se encuentra inscrita la marca, sino que toma en cuenta todos los factores intervinientes dentro del ámbito en que se desenvuelve el signo para determinar la conexión competitiva con otras marcas (art. 8 inc. a y b, en relación con los arts. 25 a 27 del Proyecto de Ley N°* 13641 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. La Gaceta N° 155 del 11/8/1999. Hoy Ley N° 7978).-

El Protocolo de Modificación contemplaba (porque ya está aprobado como ley, es la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978) además la posibilidad de hacer solicitudes de inscripción multiclase, y fraccionar la solicitud de registro de marca, así como la división de éste una vez registrada la misma, lo cual sería completamente imposible si hablamos de un derecho exclusivo de uso detentado por el titular.

Con esta normativa implementada por el Protocolo, se refuerza el valor

comercial de la marca, en tanto permite a su titular obtener mayores beneficios, ya no sólo con la explotación directa del signo distintivo, sino mediante la licencia y cesión de una fracción de su registro obteniendo un beneficio ilimitado (arts. 31 a 36 del Proyecto de Ley N° 13641 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. La Gaceta N° 155 del 11/8/1999. Hoy Ley N° 7978)[290].-

El ***requisito de uso*** *de la marca para conservar el registro es instituto completamente ajeno a la normativa uniforme centroamericana, constituyendo su implementación uno de los cambios más significativos en la legislación del istmo centroamericano. Según Araya Chang:*

> *"La* ***caducidad*** *por falta de uso es acorde con la naturaleza esencial de la marca, la cual busca distinguir productos y servicios en el tráfico comercial de otros iguales o similares. De éste modo una marca inscrita y no utilizada desnaturaliza el instituto marcario, y obstruye el registro de nuevas marcas que si van a ser realmente usadas (esa es la idea), por lo que una marca no usada se constituye en un obstáculo y bloqueo del comercio. "*[291] *(Arts. 39 a 43 del Proyecto de Ley N° 13641 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. La Gaceta N° 155 del 11/8/1999.- Hoy Ley 7978).*

---

[290] Idem. pp. 568.-

[291] ARAYA CHANG (Mey Ley) y otros, op. cit., pp. 569

LA MARCA NOTORIA:

La regulación expresa de la marca notoria que exigen los acuerdos en estudio, viene a llenar el vacío existente en nuestro medio en torno a la regulación de este instituto. *Esta disposición planteada por los tratados podría tener indudable interés para las grandes empresas* ***titulares de las marcas notorias*** *que amplían sus actividades a nuevos sectores. En efecto, éstas empresas verían lesionados sus intereses si su marca pudiera ser válidamente utilizada sin su consentimiento por un tercero que aprovechará la reputación alcanzada por ésta en el mercado, para usarla en relación con nuevos productos o servicios que no comercializa su titular,* ***en el entendido que la teoría del riesgo de confusión se aplica con mayor rigor a las marcas notorias***[292] *(art. 44 y 45 del Proyecto de Ley N°* 13641 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. La Gaceta N° 155 del 11/8/1999. Hoy Ley N° 7978*).-*

Un aspecto de suma importancia se encuentra en el Proyecto de Ley N° 13642, Ley de Procedimiento de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, publicado en La Gaceta N° 155 del 11/8/1999, (Hoy Ley N° 8039) el cual crea una opción más de procedimientos cautelares para la protección de todos los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, que amplía los

---

[292] ARAYA CHANG (Mey Ley), op. cit., pp. 569

contenidos en otras leyes.-

Ahora, bien un aspecto medular que no ha de escapar a éste breve revisión de los diferentes proyectos de ley (hoy día leyes de la República al menos dos de ellos, el de Marcas – Ley N° 7978-, y el de Observancia – Ley N° 8039-) que aquí se han citado, es el hecho de que en la exposición de motivos del proyecto de Ley N° 13641, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, publicada en La Gaceta N° 155 del 11/8/1999 (Hoy Ley N° 7978) se lee *los Ministros de Integración Económica de Centroamérica denunciaron el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial con una condición suspensiva al 1° de enero del 2000, para otorgar un plazo adecuado a fin de que los países del área promulgaran leyes nacionales en la materia*.-

Finalmente sólo nos resta señalar que las medidas que se implementaron han sido adecuadas y necesarias para lograr incorporarnos con buen suceso a la comunidad económica internacional.[293]

---

[293] Como nota curiosa, artículo para el año del 2001, se produjo una reducción en la piratería de Software en relación con el año 2000, lo cual puede ser un indicador que la ley ha tenido cierta eficacia a nivel práctico en nuestro país. Lo anterior según lo dicho en el artículo publicado en la La Nación (periódico), miércoles 12 de junio del 2002, página 28-A.

D.- EL RÉGIMEN DE PATENTES DE INVENCIÓN (HOY LEY N° 7979 DEL 6 DE ENERO DEL 2000)

En cuanto a la reforma al régimen de Patentes de Invención ver Proyectos de Ley N° 13643 Reforma a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos (Ley 6683 14/10/1982), Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales, y Modelos de Utilidad (Ley 6867 del 25/4/1983), Código Procesal Civil (Ley 7130 del 30/11/1989), y Ley de Biodiversidad (Ley 7788 del 30/4/1998), publicado en. La Gaceta N° 155 del 11/8/1999, y el proyecto de Ley N° 13612 Ley de Reformas Varias a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales, y Modelos de Utilidad (Ley 6867 del 25/4/1983), publicado en La Gaceta, N° 139 del 19/7/1999.-

La extensión en el ámbito de patentabilidad, representa uno de los cambios más significativos para nuestra legislación, ya que obliga a suprimir la diferencia que se hacía en nuestra legislación, respecto a las distintas áreas de tecnología en el caso de los productos farmacéuticos, por ejemplo.- Además la protección se amplía y generaliza a 20 años[294] (Art. 17 del Proyecto de Ley N° 13643, y en relación con el art. 1 inc. f) del Proyecto de Ley N° 13612, que modifican la Ley N° 6867, Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales Y Modelos de

Utilidad, mediante la Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000).

Partiendo del criterio amplio de la protección, el cual no permite discriminaciones en cuanto a sectores de la técnica, excepciones ilimitadas, o plazos, la Ley N° 7475 del 20 de diciembre de 1994 (Acta Final en que se incorpora los Resultados de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales) y los compromisos con la Organización Mundial del Comercio (OMC), dispone en forma facultativa las excepciones de patentabilidad, que en todo caso no podrán exceder las del tratado[295] (arts. 4 a 6 del Proyecto de Ley N° 13612- Hoy Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000, que modifican la Ley N° 6867, Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales Y Modelos de Utilidad).-

Otro cambio significativo lo representa, como al inicio se citó, la obligación de regular sobre la obtención de variedades vegetales, materia que era está prohibida por la redacción anterior de la ley de Patentes de Invención.- Empero ahora la obligación de regular sobre la obtención de variedades vegetales se da en el art. 19 del Proyecto de Ley N° 13640 Ley de Protección a Obtenciones Vegetales, publicado en La Gaceta N° 154 del 10/8/1999), a través de una

---

[294] ARAYA CHANG (Mey Ley), op. cit., pp. 571.

[295] Idem.

normativa *sui generis* o una combinación de ambos[296].-

Antes de la modificación a la Ley de Patentes, se exigía explotar la patente en nuestro país o en cualquiera de Centroamérica, de lo contrario caducaría y eventualmente otro podría utilizarla.- Sin embargo, esa situación cambió en el proyecto de Ley N° 13612 (Hoy Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000), en sus arts. 21 y 22 (ver art. 18 de la Ley N° 6867, modificado por el art. 2°, inciso e) de la Ley 7979 de 6 de enero del 2000) con la cláusula de no discriminación, la cual faculta al titular de la patente a introducir en el mercado su invención en importaciones, y ya no sólo a partir de la producción en suelo patrio o centroamericano[297].-

Existe en Costa Rica la posibilidad de otorgar licencias obligatorias por motivos de interés público (ahora reafirmado aún más en el art. 81 del Proyecto de Ley N° 13643 Reforma a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos (Ley 6683 14/10/1982), Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales, y Modelos de Utilidad (Ley 6867 del 25/4/1983), Código Procesal Civil) Ley 7130 del 30/11/1989), y Ley de Biodiversidad (Ley 7788 del 30/4/1998), publicado en La Gaceta N° 155 del 11/8/1999), sin embargo el problema se presenta, al especificar la ley de patentes que los agroquímicos son de interés público.-

---

[296] Ibíd., pp. 572

Asimismo, a la Ley de Patentes actual se le incorporaría a través del art. 24 del Proyecto de Ley N° 13612 (Hoy Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000), *el otorgamiento de licencias obligatorias, ante la presencia de prácticas anticompetitivas, orientadas a evitar los abusos por aparte de los titulares.*- Y éste caso, el proyecto es claro en establecer los criterios de legalidad bajo el cual se asignará[298] (ver los arts. 22 a 30 de la Ley N° 6867, modificados por la Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000).-

E.- PROYECTO DE LEY N° 13642, LEY DE PROCEDIMIENTO DE OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PUBLICADO EN LA GACETA N° 155 DEL 11/8/1999 (HOY LEY N° 8039)

Un aspecto de suma importancia se encuentra en el Proyecto de Ley N° 13642, Ley de Procedimiento de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, publicado en La Gaceta N° 155 del 11/8/1999 (HOY LEY N° 8039), el cual crea más opciones para procedimientos cautelares (ver arts. 3 a 18 LEY N° 8039) para la protección de todos los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, que amplían los contenidos en otras leyes.-

Se crea el Tribunal Registral Administrativo y Procedimientos

---

[297] ARAYA CHANG (Mey Ley), op. cit., pp. 573.

administrativos (ver arts. 19 a 70 Ley de Procedimiento de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039).- Entre los principios que rigen el funcionamiento del Tribunal, es que éste ha de actuar dentro del principio de búsqueda de la verdad real de los hechos (art. 22 ibíd.), y en cuanto al conocimiento para el caso de competencia desleal en marcas y signos distintivos, su competencia compartida con la Comisión Nacional del Consumidor cuando tenga efectos reflejos en el consumidor (art. 28 ídem.), y de igual forma amplia el catálogo de actos que configuran la competencia desleal desde el punto de vista del derecho de marcas (ibíd.).

Sin embargo, no hay que olvidar los peligros de la criminilización de violaciones a la Propiedad Intelectual, lo cual, para el caso costarricense se pone de manifiesto con los delitos relacionados a ella, regulados ahora en un solo cuerpo normativo, Ley de Observancia de Derechos de la Propiedad Intelectual, N° 8039, de 5 de octubre del 2000, que de los artículos 44 a 70 inclusive, los tipifica, con la salvedad – muy positiva, opino -, de que el art. 70 expresamente incorpora como principio rector para esos ilícitos penales, a saber, el Principio de Lesividad e Insignificancia, desarrollados también por el Código Procesal Penal, Ley N° 7594, en los arts. 22, 23, 30 inc. d, 34 inc. e, y 96 (al respecto, ver el excurso sobre política criminal supra realizado).

---

[298] Ibíd., pp. 573-574.

TÍTULO CUARTO

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA MARCA NOTORIA DE 1980 AL 2002, CON MENCIÓN A LA COMPETENCIA DESLEAL

El periodo a investigar en la jurisprudencia comprende aproximadamente de 1980 al primer semestre del año 2002.-

Ahora bien, como la mayoría de proyectos ley, algunos de ellos ya Ley de la República, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta a partir del segundo semestre de 1999, siendo que ya para enero del año 2000, y en adelante, empezaron regir como Ley al ser aprobados por la Asamblea Legislativa, pues el compromiso adquirido en la LEY # 7475 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1994, ACTA FINAL QUE INCORPORA LOS RESULTADOS DE LA RONDA DE URUGUAY DE NEGOCIACIONES COMERCIALES MULTILATERALES, Y CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC), era que, a más tardar el

31 de diciembre de 1999, Costa Rica tenía que haber incorporado a su sistema legal las reformas propuestas en la Ronda de Uruguay.-

Por la anterior razón, con seguridad, puede afirmarse, que la jurisprudencia judicial, así como las resoluciones de la Comisión Nacional para Promover de la Competencia, y Comisión Nacional de Defensa Efectiva del Consumidor, para 1998, no podían resolver sino únicamente con la legislación vigente para aquella época, sea basados fundamentalmente en el Convenio Centroamericano de La Propiedad Industrial, y con pocos cambios; contrario a lo que puede suceder a partir del segundo semestre de 1999, en que la Asamblea Legislativa empieza a aprobar los proyectos de ley que reforman ostensiblemente el Régimen de Propiedad Intelectual, y por ende las normas que protegen ésta materia, la cual incide directamente en el campo de la competencia desleal, según la delimitación que se ha hecho, sea, al menos con respecto a la Marca Notoria.-

CAPÍTULO I

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En este capítulo, procederemos a analizar las diversas sentencias que han dictado la Sala Primera y nuestros Tribunales Superiores acerca de la protección de la marca notoria, que responde a los principales cambios normativos que han ocurrido en materia marcaria. Así, se estudiarán aquellos casos que, por haberse iniciado antes de la ratificación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial[299], toman como fundamento jurídico el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial[300] y la antigua Ley de Marcas de 1946.

---

[299] El *"Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial"* fue suscrito el 20 de marzo de 1883, sin embargo, en Costa Rica fue aprobado (Junto con todas sus reformas) por la Ley N° 7484 del 21 de marzo de 1995 y publicado en la Gaceta N° 99 del 24 de mayo de 1995.

[300] *"Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial"*. Decreto N° 4543 de 18 de marzo de 1970. Publicado en La Gaceta N° 112 de 21 de mayo de 1970. Derogado mediante el Protocolo al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley N° 7982 de 14 de enero del 2000 publicada en la Gaceta N° 23 del 2 de Febrero del 2000.

SECCIÓN I: ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA REFERIDA A LA MARCA NOTORIA

En la presente sección se analizarán diversas sentencias dictadas por la Sala Primera y nuestros Tribunales Superiores acerca de la protección de la marca notoria.-

A.- JURISPRUDENCIA FUNDAMENTADA EN LA NORMATIVA ANTERIOR A LA VIGENCIA DEL CONVENIO DE PARIS.

Se estudiarán aquellos casos que, por haberse iniciado antes de la ratificación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial[301], toman como fundamento jurídico el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial[302] y la antigua Ley de Marcas de 1946.

1.- LA SITUACIÓN ANTE LA FALTA DE REGULACIÓN EXPRESA

---

[301] El *"Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial"* fue suscrito el 20 de marzo de 1883, sin embargo, en Costa Rica fue aprobado (Junto con todas sus reformas) por la Ley N° 7484 del 21 de marzo de 1995 y publicado en la Gaceta N° 99 del 24 de mayo de 1995.

[302] *"Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial"*. Decreto N° 4543 de 18 de marzo de 1970. Publicado en La Gaceta N° 112 de 21 de mayo de 1970. Derogado mediante el Protocolo al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley N° 7982 de 14 de enero del 2000 publicada en la Gaceta N° 23 del 2 de Febrero del 2000.

Como lo afirmamos con anterioridad, en este período la normativa aplicable en nuestro país a la materia marcaria se limitaba básicamente a las normas estipuladas en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial ya que, debido al carácter jerárquicamente superior que tenía esta regulación sobre la Ley de Marcas de 1946[303] y dado que aquél era más completo que ésta, la importancia práctica de dicha Ley de Marcas era muy limitada[304]. La Sala Primera, en su resolución N° 634 de agosto del 2000, refiriéndose a estas dos normas afirmó que:

> "*este cuerpo* [Convenio Centroamericano] *normativo dispone en el artículo 230 lo siguiente: "Al entrar en vigor este Convenio en la forma prescrita en el artículo 237, quedarán sin efecto las leyes de cada Estado Contratante relativas a las materias que aquél regula expresamente.". Todo lo relativo a marcas y nombres comerciales, está expresamente regulado en él -artículos del 6 al 58-. Asimismo, se establece el procedimiento para registrarlos -*

---

[303] "*Ley de Marcas*". Ley N° 559 del 24 de junio de 1946.

[304] El artículo 230 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial indicaba que: "*Al entrar en vigor este Convenio, en la forma prescrita en el artículo 237, quedarán sin efecto las leyes de cada Estado Contratante relativas a las materias que aquél regula expresamente*". Sin embargo, según el criterio sostenido por el TRIBUNAL PRIMERO CIVIL, en la Resolución N° 873 de las 8 horas 55 minutos del 15 de julio de 1998, dicha ley conservaría su vigencia en aquellos casos a los cuales no se les aplicara el Convenio.

artículos 78 y siguientes-, así como las reglas de observancia, entre las cuales se encuentran los plazos de prescripción de las acciones civiles -artículos 222 y siguientes-. En consecuencia, la normativa aplicable al sub-júdice es la contenida en el susodicho Convenio, no la de la Ley de Marcas."[305]

Sin embargo, en lo que interesa, *ambas normas establecían para la protección marcaria un sistema atributivo que nuestra jurisprudencia, citando a Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba, usualmente describía como*:

"...aquel en que la inscripción de la marca en el registro es la que da lugar al nacimiento del derecho. El uso de la marca, en principio, no confiere derecho alguno. El que usa la marca sin inscribirla, se expone a que otro la registre y se la apropie. Se conoce en este sistema, con certeza, la fecha de nacimiento del derecho y cualquier persona puede, con relativa facilidad, elegir sus marcas, sin peligro de que posteriormente se las impugnen, con sólo consultar el registro para ver si no han sido inscritas con anterioridad. La inscripción, por tanto, tiene efecto constitutivo..."[306]

---

[305] SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Resolución N° 634 de las 15 horas 40 minutos del 30 de agosto del año 2000.

[306] KOZOLCHYK, Boris; TORREALBA, Octavio, *"Curso de Derecho Mercantil"*, San José, 1974. Pág. 170.

Con respecto a la marca notoria es sumamente interesante observar que, a pesar de que dichas normas establecían un sistema estrictamente atributivo que no contemplaba ningún tipo de excepciones en las cuales se le brindara protección a la marca no registrada, nuestra jurisprudencia, adecuándose a las doctrinas mayoritarias, era conciente de que una aplicación estricta de dicho régimen podía conducir a injusticias y que, consecuentemente, era necesario que dicho sistema cediera en los casos de marcas notorias y de inscripciones logradas por competencia desleal. En este sentido, tanto la Sala Primera, como los Tribunales Superiores, citando fundamentalmente a los juristas Kozolchyk y Torrealba, afirmaron en múltiples ocasiones que:

> *"No obstante la rigidez del sistema atributivo, "... los tribunales costarricenses han tenido que suavizar dichas normas, introduciéndole excepciones al régimen atributivo. Así, le han concedido protección a la marca no inscrita, o a la denominación corriente o usual de una marca inscrita o del producto que ella protege, porque, de lo contrario 'no sólo se desconocerían los avances doctrinarios en la materia sino también se arribaría a soluciones reñidas con principios jurídicos, éticos y económicos a*

Citado por: TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL, Sección Segunda, Resolución 462 de las 9 horas 45 minutos del 17 de octubre de 1995.

pretexto de la rigidez del sistema atributivo'..." (Op. cit., página 172). Así por ejemplo, se ha llegado a proteger una marca extranjera no inscrita por ser notoria -antigua Sala Primera Civil de la Corte, sentencia número 555 de las 9:15 hrs. del 17 de diciembre de 1976-. Por más que el sistema que nos rige sea el denominado atributivo, es evidente que si se logra acreditar la notoriedad de una marca aunque no se haya inscrito, ella debe prevalecer sobre una que lo esté, pues de lo contrario se podrían producir graves perjuicios e injusticias a personas que por años, o meses, hayan comercializado un producto identificado con una marca determinada, notoriamente conocida, solo por el hecho de no tenerla inscrita."[307]

Es interesante observar que la protección de la marca notoria se daba desde antes del Convenio Centroamericano[308], y que aun cuando dicho Convenio no estableció ninguna regulación especial para la marca notoria, nuestra jurisprudencia mantuvo la línea de otorgar especial protección a este tipo de

---

[307] TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL, SECCIÓN PRIMERA, San José, Resolución N° 22 de las 9 horas 5 minutos del 14 de febrero de 1997. En el mismo sentido ver: TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL, Sección Segunda, Resolución 462, *op. cit.* y Resolución N° 132 de las 14 horas del 21 de abril de 1999; SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Resolución N° 47 de las 14 horas 30 minutos del 24 de mayo de 1996.

[308] De hecho es posible encontrar los orígenes jurisprudenciales de esta tutela en resolución administrativa N° 13 de 25 de octubre de 1916 que deniega la inscripción de la marca de fábrica y de comercio "Canadian Club" a favor de Hubbard & Co.", en la cual se le da tutela a la marca notoria y se fijan sus principios generales aun cuando no existía ninguna norma que fundamentara dicha resolución. Ver: **BATALLA, Elvira**, op. cit.

marcas. Debido a esto, durante este período, la jurisprudencia costarricense buscó diversos argumentos[309] para justificar esta tutela, algunos de ellos fueron:

a.- FUNDAMENTOS DOCTRINARIOS

Reiteradamente nuestros Tribunales justificaron esta protección en "las doctrinas más modernas sobre la materia"[310], sin embargo ya en concreto, esta justificación se dio fundamentalmente mediante citas al libro "Curso de Derecho Mercantil" de Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba.[311]

b.- FUNDAMENTOS LEGALES

Ante la ausencia de normas que previeran expresamente la marca notoria, nuestros jueces tuvieron que recurrir a la interpretación para procurar la legalidad de sus fallos. Así la necesidad tutela de la marca notoria fue vista como:

Marcas en Costa Rica, **Págs. 30-32 Y** CÉSPEDES MENDEZ, Marvin Alberto, *op. cit.*, Págs. 101-104.

[309] Debe señalarse que la mayoría de estos argumentos se usaban conjuntamente, a pesar de que algunos de ellos llevan a consecuencias contradictorias.

[310] Ver: SALA PRIMERA, Resolución 047-96, *op. cit.*

[311] Ver: TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL, Sección Primera, Resolución N° 22-97, *op. cit.*;

i.- Como derivación del Principio de Buena Fe: En reiteradas ocasiones, nuestra jurisprudencia enfocó la protección de la marca notoria como una interpretación derivada del principio de buena fe comercial, que era necesaria para evitar actos de Competencia Desleal y Parasitismo. Dicha interpretación se justificó, a su vez, en la evolución doctrinal y jurisprudencial del tema, en los artículos del Convenio que regulan la competencia desleal y, en una interpretación un tanto forzada y artificial del artículo 85 del Convenio Centroamericano, así, la Sala Primera en la Sentencia # 634 de las 15 horas 40 minutos del 30 de agosto del año 2000, haciendo un análisis de los argumentos anteriormente sostenidos por dicha Sala y conociendo de un asunto iniciado en el período en estudio, expresó que:

> *"Esta Sala, desde antigua data, con debido sustento en el ordenamiento jurídico, ha reconocido la protección de las marcas notorias, no inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial, conforme sucede en autos. Al respecto la sentencia número 183 de las 9:50 hrs. Del 20 de junio de 1990, señaló: '...En sentencias números 46 de las 14:15 horas del 28 mayo de 1982 y 116 de las 14:10 horas del 6 de abril de 1990, esta Sala consideró: "... que ciertas marcas no inscritas no carecen por eso de todo valor, no están desprovistas de toda eficacia, de toda protección, conforme aparece de las sentencias de Casación números 2 de las 10:40 horas del 18 de*

TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL. Sección Segunda. Resolución 462-95. *op. cit.*; SALA

enero de 1955 y 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956. Igualmente se ha resuelto que, aunque nuestro sistema es atributivo, el Convenio Centroamericano tenía que comprender también las marcas extranjeras de los Estados que siguen el sistema declarativo, y por esa razón se estableció, en el articulo 85, no sólo la marca registrada sino también la marca adoptada... Por otro parte (sic), conforme se consideró en la segunda Sentencia de Casación antes citada, vulnera la buena fe y es contraria al normal y honrado desarrollo del comercio, la circunstancia de que se registre como marca de esta clase, para distinguir productos de la propia naturaleza, la denominación que por años ha tenido otra persona entre comerciantes y público consumidor, ... así la doctrina como la jurisprudencia relativas a tal sistema, en una evolución constante de conceptos y construcciones jurídicas, han llegado a admitir la necesaria protección de las marcas que pueden calificarse de hecho, especialmente frente a una concurrencia o competencia ilícita o desleal, a quien tan propicia es la existencia de tales distintivos, si llega a acreditarse en forma y por ahí a despertar la codicia de los competidores. Criterio el anterior que ha dado origen a la doctrina que modernamente se conoce como "de las marcas de renombre" o "de las marcas notorias", que precisamente por esa circunstancia de ser de renombre o notorias, deben protegerse aunque no estén inscritas, protección que se da contra las actuaciones de otras

---

PRIMERA. Resolución N° 47-96 *op. cit.*

personas, que la misma doctrina denomina "actividades parasitarias" o "actos parasitarios". Desde luego, el mismo fundamento doctrinal y la misma protección existe tanto para las marcas como para los nombres comerciales... Aún cuando de conformidad con los artículos 2 y 35 de la Ley de Marcas y 17 y 50 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, con respecto a terceros la propiedad de la marca y del nombre comercial se adquiere por el registro, no se concibe que ese registro se solicite y se obtenga por persona que carezca de derecho para ello, que en realidad no sea su propietaria.". En este mismo sentido, pueden consultarse, entre muchas otras, las sentencias números 33 de las 10:05 hrs. del 1 de julio; 46 de las 15:30 hrs. del 10 de agosto, ambas de 1988; 154 de las 14:48 hrs. del 18 de mayo; y, 181 de las 14:07 hrs. del 20 de junio, ambas de 1990'."[312]

Con anterioridad al Convenio Centroamericano, la justificación legal de la protección de la marca notoria se basaba fundamentalmente en el artículo 52[313] de

---

[312] SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Resolución N° 634 de las 15 horas 40 minutos del 30 de agosto del año 2000.

[313] Ver resoluciones que mencionan este artículo: TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL, Sección Segunda: Resolución N° 712 de las 9 horas del 14 de diciembre de 1993 y Resolución N° 462-95, *op. cit.*; SALA PRIMERA, Resolución 47- 96, *op. cit.*

la Ley de Marcas[314], como dicha norma era sumamente amplia, los juzgadores interpretaban que ella permitía basándose en el principio de buena fe, atenuar el sistema atributivo y brindar amparo legal a aquellas marcas notorias no inscritas. Sin embargo, con posterioridad a dicho Convenio, el criterio de buena fe fue complementado con otros criterios un tanto más técnicos como la novedad y la necesidad de evitar confusión.[315] Esta justificación basada en la buena fe y en la competencia desleal fue la que se utilizó de manera primordial, sin embargo no fue la única.

ii.- Como derivado de que la inscripción no convalida los actos nulos o anulables. En este sentido, la Sala Primera[316], en una resolución de 1985, que ha continuado siendo citada por sentencias más nuevas[317], indicó que:

---

[314] Dicho artículo establecía que: "Se entenderá por competencia ilícita o desleal, todo acto o hecho engañoso que sin constituir alguno de los delitos especificados en los artículos 53 y 55, viole la buena fe comercial o el normal y honrado desenvolvimiento de las actividades industriales o comerciales, o revele la intención de aprovecharse indebidamente de las ventajas de una reputación industrial, comercial o agrícola adquirida por el esfuerzo de otro que tenga registrada su propiedad al amparo de la presente ley."

[315] Ver en este sentido: CÉSPEDES MENDEZ MARVIN ALBERTO, "*op. cit.*. pp. 173-178.

[316] SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Resolución N° 30 de las 14 horas del 11 de junio de 1985.

[317] En este sentido ver: TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL: Sección Segunda, Resolución N° 462-95 *op. cit.* y Resolución N° 99-132 *op. cit.*; Sección Primera, Resolución N° 81 de las 16 horas del 25 de abril de 1997.

"Cabe decir que, en un país como el nuestro, en que se sigue, en lo que a protección de marcas de fábrica y comercio se refiere, el llamado sistema atributivo, las marcas constituyen propiedad cuando hayan sido inscritas. Pero ese principio en que se asienta el referido sistema, no es tan absoluto como parece, pues al igual a como sucede con todo registro, la ***inscripción no convalida los actos que sean nulos o anulables conforme a la ley...***"

Este criterio se complementaba con la exigencia de que la marca fuera novedosa, original; así, se afirmaba que:

"Si bien, el artículo 17 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial establece que "La propiedad de una marca se adquiere por el registro de la misma de conformidad con el presente Convenio y se aprueba con la Certificación de Registro, extendida por la autoridad competente." esta protección corresponde a la marca original, a la marca creada o a la marca que ha ocupado el que inscribe, pero que es novedosa, se refiere, entonces, a la marca propia y no a la ajena. ***"La marca para cumplir su función esencial de signo distintivo, debe ser***

novedosa, es decir, distinta de las demás y a la vez distintiva, o sea que tenga la virtud, por sus elementos componentes, de identificar los productos o servicios a que va a ser aplicada."*(Curso de Derecho Mercantil. Kozolchyk-Torrealba. Pg.210). La marca novedosa es aquella que es nueva, que es recién hecha, que se ve o que se oye por primera vez, distinta de lo que se tenía.* ***No puede ser novedosa una marca que se usa para distinguir productos en otros países, respecto a nuestro país que está inserto en el mercado mundial."***[318]

iii.- Las marcas se rigen por las normas generales del dominio establecidas en el Código Civil. El Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Primera, en la Resolución N° 81 de las 16 horas del 25 de abril de 1997, parece aplicar, en su considerando número V, las normas generales del dominio para fundamentar la posibilidad de anular una inscripción de una marca notoria y en lugar de aplicar a dicha acción los plazos de prescripción del Convenio Centroamericano, aplicar los plazos ordinarios del Código Civil. Así, en un razonamiento artificioso, que incluía una interpretación sumamente forzada del artículo 227 del Convenio y que pretendía basarse además en los dos otros argumentos legales explicados con anterioridad, dicho Tribunal, citando la doctrina

---

[318] TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL Sección Primera. Resolución N° 81 de las 16 horas del 25 de

y la legislación Civil, afirmó que:

"El artículo 295 del Código Civil, establece que "El propietario tiene derecho a gozar de su cosa, con exclusión de cualquiera otra persona, y a emplear para ese fin todos los medios que las leyes no vedan." El artículo 316, del cuerpo legal citado reza "Todo propietario tiene la facultad de reclamar en juicio la cosa objeto de su propiedad, y el libre goce de todos y cada uno de los derechos que ésta comprende." El artículo 320 del Código citado establece "La acción reivindicatoria puede dirigirse contra todo el que posea como dueño, y subsiste mientras otro no haya adquirido la propiedad de la cosa por prescripción positiva." De manera que la acción reivindicatoria, acción real que tiene el propietario de un bien material, mueble o inmueble, contra el poseedor del mismo para recuperarlo, es imprescriptible, salvo que el otro lo hubiera adquirido (Tratado de los Bienes. Alberto Brenes C., E.C.R. 1963, Pág. 64). La protección registral, es para la marca correctamente inscrita y no para la que se produce sin observar los principios fundamentales que inspiran todo registro de propiedad (artículo 456 del Código Civil, párrafo primero) de ahí que se establezca en los artículos 65 y 66 del Convenio citado, los casos de represión por competencia desleal. (Sala Primera de la Corte No. 30 de las 14 horas del

---

abril de 1997.

11 de junio de 1985). Cuando el artículo 227, del Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial, establece que "Las acciones civiles provenientes del presente Convenio prescribirán a los tres años." no se refiere al reclamo de la propiedad de la marca, que se regula por las normas mencionadas arriba, sino a las eventuales indemnizaciones o daños y perjuicios reclamables entre los contratantes."[319]

No obstante, con posterioridad, dicho Tribunal centra su enfoque alrededor de la prescripción de 3 años, lo cual deja ver una fuerte contradicción en su discurso ya que, mientras que inicia argumentando que dicha prescripción es inaplicable a la "acción reivindicatoria de la marca", concluye dando los motivos por los cuales, en el caso en cuestión, la prescripción de 3 años fue interrumpida y por ende no procede.

2.- FUNDAMENTOS JURISPRUDENCIALES

Como hemos visto, ante la ausencia de normas, los jueces tuvieron que

---

[319] TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL. Sección Primera, en la Resolución N° 81 de las 16 horas del 25 de abril de 1997, argumentos en un sentido similar aunque no tan extremo fueron expresados por ese

recurrir a la doctrina y a diversas interpretaciones legales (unas plausibles otras bastante cuestionables) para poder fundamentar la protección de las marcas notorias. Así, no cabe duda que, tal como lo afirma Marvin Céspedes, "Los jueces principalmente se constituyeron en los artífices y protectores de la marca notoria..."[320] . *Ante este fuerte proceso de "creación" jurisprudencial, es sumamente común encontrar sentencias que no hacían más que reproducir o remitirse a los criterios jurisprudenciales previos para fundamentar sus fallos; con esto, no estamos diciendo que dicha conducta haya sido errada, sino que esa actitud evidenciaba la falta de otro tipo de fuentes de mayor rango que permitieran una justificación directa por parte de nuestros juzgadores.* Debido a esto, no es de extrañar que, al revisar las resoluciones (incluso recientes) de casos iniciados durante este período, la mayoría de resoluciones contengan estribillos como:

> *"... la jurisprudencia desde hace varias décadas, siguiendo la orientación de las doctrinas más modernas sobre la materia y en un afán de conciliar el sistema seguido por la ley con la buena fe comercial, ha venido permitiendo la anulación en esta vía, de inscripciones logradas por competencia ilícita o*

---

mismo Tribunal en la Resolución N° 384 de las 9 horas 25 minutos del 15 de octubre de 1998.

[320] CÉSPEDES MÉNDEZ (Marvin Alberto), *op. cit.*, p. 169.

desleal...".

VALIDEZ DE ESOS FUNDAMENTOS.

Debido a la falta de una regulación expresa[321] en la materia y a los criterios estudiados en el acápite anterior, en 1999 se interpuso una acción de inconstitucionalidad cuyo objeto era impugnar toda la línea jurisprudencial que, mediante interpretación, otorgaba tutela jurídica a las marcas notorias y, consecuentemente, flexibilizaba el sistema atributivo previsto por la Ley de Marcas y el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Al respecto la Sala indicó, en el considerando IV del Voto 9511 de las 15 horas con 54 minutos del 1 de diciembre de 1999, que:

"Se discute aquí si se añadió jurisprudencialmente y sin asidero alguno de derecho positivo, reglas no previstas ni permitidas en la ley, que terminaron

---

[321] En este sentido el recurrente argumentaba que: "*La jurisprudencia nacional, por el contrario, ha ensayado la tesis de la protección de las marcas notorias, reconociendo expresamente que constituye una flexibilización del régimen atributivo que la Ley estableció. No existe norma legal alguna que respalde las decisiones jurisdiccionales que aquí se cuestionan, ni se puede establecer diferencias donde la ley no las propicia.*" Ver: SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto N° 9511 de las 15 horas con 54 minutos del 1 de diciembre de 1999; Resultando I.

por desvirtuarla. ***Lo cierto es que el análisis de la jurisprudencia impugnada convence de que no se ha hecho más que correcto ejercicio de la función jurisdiccional: se ha declarado el derecho aplicable al asunto sometido a conocimiento de los tribunales.***"

Llama la atención sin embargo que, a pesar de que el objeto del recurso era la línea jurisprudencial que se había mantenido hasta ese momento (lo cual implicaba únicamente casos iniciados antes de la vigencia del Convenio de París) la Sala fundamentó su fallo, además de en los motivos de buena fe y competencia desleal estudiados con anterioridad, en las regulaciones de dicho Convenio[322]; en este sentido, el considerando V de dicha resolución manifiesta que:

"La Ley de Marcas entendida aisladamente puede llevar a la conclusión que intenta la actora. Sin embargo, se ubica ese cuerpo normativo en el marco de otras disposiciones de igual y superior rango que versan sobre la misma materia, como son los artículos 6 bis del Convenio de París sobre Propiedad Intelectual; 10, 49 y 56 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial; 52 de la propia Ley de Marcas y 17

---

[322] Que, tal como lo veremos en la sección siguiente, sí incluía una regulación expresa de las marcas notorias.

de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor; normas en las cuales se protege la concurrencia leal entre los comerciantes, concepto que expresamente incluye las marcas y el nombre comercial. Esto desmiente que la tesis jurisprudencial omita sustentarse legalmente, a lo que debe añadirse que más bien ***protege uno de los principios esenciales del Derecho como es el de buena fe. En consecuencia, debe declararse sin lugar esta acción****."*

A pesar de que en este voto no se analizaron todos los diversos argumentos que la jurisprudencia de este período utilizó (ni las contradicciones que, como vimos, surgían entre algunos de ellos) para otorgar tutela a las marcas notorias, no hay duda de que **en él se viene a reconocer la validez del resultado al que se arribó con toda la construcción jurisprudencial expuesta en el punto anterior: la protección de la marca notoria aun dentro del contexto de un sistema atributivo**. Sin embargo, aunque quedó claro que las marcas notorias eran merecedoras de un trato especial y que dicha tutela fue validamente otorgada a pesar de la inexistencia de normas expresas, siempre quedaron vigentes algunas de las contradicciones derivadas de los argumentos judiciales.

Finalmente, es interesante observar como en otros países de Latinoamérica, una similar ausencia de normas que expresamente tutelaran la marca notoria llevó a que, en un desarrollo equivalente al realizado por los tribunales costarricenses, la jurisprudencia de dichos países fuera la verdadera artífice de esa protección especial. Así, ejemplos de este tipo de desarrollo pretoriano los podemos encontrar, con diversos tipos de enfoques, en los antecedentes jurisprudenciales de Argentina, Chile, Paraguay, Venezuela, Nicaragua y Guatemala[323].

3.- PUNTOS DE CONFLICTO EN LA JURISPRUDENCIA.

Si bien es cierto que todas las justificaciones diversas conducían a la necesidad de la protección de la marca notoria, dichos fundamentos dejaron un cierto margen de incertidumbre con respecto a determinados temas específicos sobre los cuales no existió un acuerdo unánime.

LA PRESCRIPCIÓN.

Uno de los puntos de mayor discusión fue el referente a la prescripción, ya

---

[323] Con respecto a la jurisprudencia de los países citados ver: ETCHEVERRI, Oscar, *"Temas de Propiedad Industrial en la Jurisprudencia de Países Latinoamericanos"*, artículo compilado en la colección titulada

que, aunque todos los casos estudiados aparentemente terminaron remitiéndose la prescripción de 3 años que establecía el artículo 227[324] del Convenio Centroamericano[325], encontramos un caso en el cual a la hora de fundamentar la improcedencia de la defensa de prescripción se recurrieron a argumentos susceptibles de crear equívocos.

Así, como vimos anteriormente, con los argumentos dados por la Resolución N° 81-97 del Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Primera, se pretendió aplicar a la materia marcaria los principios de la Reivindicación del Código Civil y, consecuentemente, se indicó que a la acción para pedir la nulidad de una marca fundada en la propiedad de una marca notoria anterior, se aplicaban las normas (y los plazos de prescripción) del Código Civil y no los del Convenio[326], por lo cual dicha acción era imprescriptible (negativamente), o sea, que dicho derecho únicamente se perdía cuando la otra parte hubiera obtenido un derecho

---

"Derechos Intelectuales". Editorial Astrea, Buenos Aires, 1987. Tomo N° 2, pp. 79-85.

[324] Dicho artículo establecía que: "Las acciones civiles provenientes del presente Convenio prescribirán a los 3 años".

[325] En este sentido ver: SALA PRIMERA. Resolución Nº 634-00, *op. cit.*; TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL. Sección Segunda. Resolución N° 298 de las 9 horas 30 minutos del 8 de setiembre de 1998.

[326] En este sentido se afirma que: *Cuando el artículo 227, del Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial, establece que "Las acciones civiles provenientes del presente Convenio prescribirán a los res años." no se refiere al reclamo de la propiedad de la marca, que se regula por las normas mencionadas arriba, sino a las eventuales indemnizaciones o daños y perjuicios reclamables entre*

de dominio sobre dicha marca por medio de la prescripción positiva. Sin embargo, tal como lo indicamos en su momento, luego de hacer esas aseveraciones, parece haber un cambio de criterio y, consecuentemente no queda clara la posición del Tribunal con respecto a este punto.

Nos parece que el acercamiento a la materia marcaria desde una supuesta equivalencia con el derecho de propiedad Civil es altamente inadecuada, dado que, ambas instituciones son distintas. Así, desde nuestro punto de vista, la posición correcta, de acuerdo con las normas que estaban vigentes en dicho período, era la de sostener una prescripción de 3 años, puesto que, no había razón lógica para fundamentar la tutela de la marca notoria en las disposiciones del convenio y argumentar que la prescripción en ese campo debía fundamentarse en normas diversas.

---

los contratantes."

SECCIÓN II: EL ALCANCE DE LA APLICACIÓN DEL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Según el *criterio sostenido por el Tribunal Primero Civil,* en la Resolución N° 873 de las 8 horas 55 minutos del 15 de julio de 1998, el Convenio Centroamericano no era aplicable a conflictos en los cuales una de las partes fuera estadounidense porque dicho convenio no había sido ratificado por los Estados Unidos. Así, de este razonamiento se desprendía que dicho Convenio era aplicable únicamente a aquellos casos en los cuales ambas partes fueran de países a los cuales les fuera aplicable el convenio.

Sin embargo, en ninguno de los diversos *procedimientos de los cuales conoció el Tribunal Segundo Civil* (en cualquiera de sus secciones), *o la Sala Primera,* se hizo algún comentario sobre este punto y, contrariamente a lo dicho por el Tribunal Primero Civil, en todos aquellos casos sometidos al conocimiento de estos Tribunales, aún cuando alguna de las partes era norteamericana, se hizo referencia a las normas del Convenio.[327]

---

[327] Así, a modo de ejemplo, es posible encontrar referencias a este Convenio en la Resolución: 97-081 (Helene Curtis Inc. Vs. Laboratorios Biotek S.A. y Viña Chomes S.A.) del TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL, SECCIÓN PRIMERA; las Resoluciones 99-132 (U-Haul International Inc. Vs. U-Haul Limitada), 99-390 (Pfizer Inc. Vs. Laboratorios Stein S.A.) del TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL, SECCIÓN SEGUNDA; las Resoluciones 047-F-96 (Delta Air Lines Inc. Vs. Gimnasio Coral S.A.), 634-F-00

Si recurrimos al Convenio para intentar resolver el conflicto nos damos cuenta que posiblemente dicha incongruencia se derive de la oscura redacción del artículo 2 del citado Convenio, pues dicho artículo si bien aparentemente da a entender que basta con que una de las partes interesadas tenga un establecimiento en el territorio de alguno de los estados contratantes, establece un segundo párrafo sumamente abierto que se podría prestar para diversas interpretaciones.

SECCIÓN III: ELEMENTOS DE LA MARCA NOTORIA TOMADOS POR NUESTRA JURISPRUDENCIA

De la construcción jurisprudencial de este período, es posible determinar una serie de puntos que se extrajeron de la legislación ordinaria de marcas y se aplicaron a la marca notoria:

A.- NECESIDAD DE NOVEDAD

La jurisprudencia parece ser unánime en cuanto a la exigencia de novedad, sin embargo, algunas resoluciones de este período parecen entender por novedad

---

(U-Haul International Inc. Vs.U-Haul Limitada) de la SALA PRIMERA; y la Resolución 200-98 (Republic Tobbaco contra el Estado coadyuvado por la Philip Morris Products Inc.) del TRIBUNAL CONTENCIOSO

una originalidad referida a la creación y no a la aplicación; criterio que va en contra de las tendencias modernas. Así, se habla, por ejemplo, de que la marca debe ser "recién hecha, que se ve o se oye por primera vez, distinta de lo que se tenía" y aunque al decir que la protección corresponde "a la marca creada o a la marca que ha ocupado el que inscribe, pero que es novedosa", pareciera aclarar que la novedad puede ser una novedad de aplicación, dicho punto no queda explicado con claridad en ninguna de las sentencias[328].

B.- NECESIDAD DE DISTINTIVIDAD

Esta característica, al igual que la anterior, se extiende a todas las marcas en general, sin embargo para que una marca sea notoria se requiere de un grado mayor de distintividad que el que se exige para una marca común. *La Jurisprudencia habla de la necesidad de distintividad, sin embargo, en ciertas ocasiones parece confundir la distintividad con la descriptividad de la marca, conceptos muy diferentes que en cierta medida son incluso excluyentes pues una marca meramente descriptiva deja de ser distintiva.* Esta falta de claridad la podemos apreciar claramente en la Resolución N° 98-112 del Tribunal Superior

---

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA.

[328] Ver, en este sentido, TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL, Sección Primera, Resolución N° 97-081, *op. cit.* y TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL, Sección Segunda, Resolución N° 112 de las 9 horas con 20 minutos del 31 de marzo de 1998.

Segundo Civil, Sección Segunda, la cual reproduce dos fallos en los cuales la Sala Primera que cae en el mismo error; en este sentido, manifiesta dicho Tribunal que:

"En nuestro medio la Sala Primera de la Corte sentencia No.33 de las 16:05 horas del 11 de junio de 1986 no permitió la inscripción de marca que no individualizaba un producto, y en un caso similar en el que se pretendió la inscripción de un diseño con escudo nobiliario denegó la misma por cuanto consideró: Sala Primera de la Corte, sentencia No.38 de las 14:40 horas del 16 de julio de 1986: "Un diseño constituido por un escudo nobiliario que sostiene un león y un caballo alados, a los que se superponen una corona con la estrella de David y un sol radiante, todos en rasgos estilizados, no es en sí mismo descriptivo de servicios o de sus ingredientes, cualidades, características físicas o del uso al que se destinan cuando se pretende distinguir con él servicios de líneas aéreas, viajes, transportes, excursiones, agencia de viajes o servicio de reservaciones, como ocurre en la presente solicitud de "British Airways P.L.C. *Evoca o sugiere elementos nobiliarios, propios de la heráldica tradición europea* pero no conduce necesariamente a identificar la composición gráfica con servicios de aviación comercial o afines....." es similar con las diferencias que caben, pues así como la corona de ese caso representa elementos nobiliarios de la tradición europea, el indio es para nosotros representativo del arte precolombino y parte de nuestra tradición indígena"

C.- APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS GRÁFICO Y FONÉTICO PARA DETERMINAR LA SIMILITUD DE LAS MARCAS.

Estos criterios fueron utilizados por nuestros tribunales para establecer la similitud; así, a modo de ejemplo, en la Resolución N° 97-081 del Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Primera, se indicó que:

> "La marca inscrita, por las demandadas, FINES, y la marca internacional FINESSE, de la actora son similares. Su grafía y fonética surge de su conjunto de letras, Y la semejanza gráfica y fonética, crea confusión entre ambas marcas y atenta contra la identidad de ellas."[329]

D.- IMPORTANCIA DE QUE NO SE OCASIONE CONFUSIÓN PARA EL CONSUMIDOR.

Además de los fundamentos enunciados en la correspondiente sección, **una de las razones que con las cuales se justificó la tutela de la marca notoria fue la de evitar confusión para el consumidor**. En este sentido, siguiendo con el ejemplo citado con anterioridad, dicho Tribunal indicó que:

---

[329] TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL, SECCIÓN PRIMERA, San José, Resolución N° 81 de las 16

"no pueden coexistir las marcas, FINES Y FINESSE, ante la similitud de ellas, porque confunden a los consumidores, acerca de la procedencia del producto y puede dar lugar al aprovechamiento indebido de una clientela, por quien no tiene derecho a la misma, por no haberla creado."[330]

E.- NECESIDAD DE PROBAR LA NOTORIEDAD Y EL USO DE LA MARCA.

Todos los puntos citados con anterioridad son aplicables a las marcas en general y derivan de normas generales establecidas en el Convenio Centroamericano. Sin embargo, además de ellos, varios pronunciamientos, indicaron claramente que, con respecto a la marca notoria, quien alegaba la notoriedad de su marca, estaba obligado, necesariamente, a probar dicha notoriedad.[331] Sobre este punto, el Tribunal Superior Primero Civil en la Resolución N° 873 de las 8 horas 55 minutos del 15 de julio de 1998 indica:

"Tampoco es posible acoger la demanda, como lo hace el Juzgado, con fundamento en la notoriedad de la marca. Ese calificativo no puede quedar

---

horas del 25 de abril de 1997.

[330] *Idem.*

[331] Ver: TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL, Sección Primera, Resolución N° 22-97, *op. cit.*

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".

Sin embargo ésta tesis es minoritaria, y en franca contradicción con la resolución dictada por el Tribunal Superior Segundo Civil de San José, N° 081-97, de las 16 Hrs. del 25 de abril de 1997, que hace mayoría, junto con otras de la Sala Primera, y del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, y otras del Tribunal Segundo Civil.[332]

---

[332] Al respecto, se citan las siguientes resoluciones que reconocen y tutelan la marca notoria: resoluciones de la SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA números 46 del 28 de mayo de 1982; N° 116 del 6 de abril de 1990; y N° 156 del 18 de mayo de 1990. Ver resoluciones de la SALA PRIMERA DE LA CORTE, N° 46 del 28 de mayo de 1982, N° 116 del 6 de abril y N° 156 del 18 de mayo, ambas de 1990. TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA Resolución N° 6548 de las 16h 15m del 30 de abril de 1997.- SALA PRIMERA DE LA CORTE, No. 183 de las 9,50 h del 20 de junio de 1990. Ver resoluciones de la SALA DE CASACIÓN, No. 2 de 10,40 h de 18 de enero de 1955 y No. 68 de 16,00 h de 9 de agosto de 1956 y de la SALA PRIMERA No. 46 de 14,15 h de 28 de mayo de 1982, No. 116 de 14,10 h de 6 de abril, No. 153 de 14,46 h, No. 154 de 14,48 h y No. 155 de 14,50 h (todas del 18 de mayo de 1990.- SALA PRIMERA DE LA CORTE, No. 156 de las 14,52h del 18 de mayo de 1990. TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Resolución N° 3035 de las 14h 35m, del 29de octubre de 1994. Al respecto ver resolución del TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL DE SAN JOSÉ, SECIÓN PRIMERA, N° 081-97 de 16:00 horas del 25 de abril de 1997, y TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL DE SAN JOSÉ, SECIÓN PRIMERA, N° 384-98 de 9:25 horas del 15 de octubre de 1998

CAPÍTULO II

ESTUDIO DE JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES FUNDAMENTADAS EN LA NORMATIVA POSTERIOR A LA VIGENCIA DEL CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDDUSTRIAL

En este capítulo, procederé a analizar las diversas sentencias que han dictado la Sala Primera y nuestros Tribunales Superiores, incluyendo al Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, como última instancia que agota la vía administrativa con respecto a las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial con respecto a la protección de la marca notoria.-

A pesar de que este Convenio se encuentra vigente en nuestro ordenamiento desde el miércoles 24 de mayo de 1995, no hay ninguna resolución de la Sala Primera que se remita a sus regulaciones y son realmente pocas las sentencias de Tribunales Superiores en las cuales se hace referencia a dicho Convenio. No obstante, en lo relacionado con las marcas notorias, *dicho convenio es de suma importancia porque gracias a él se introduce en nuestro ordenamiento jurídico una referencia expresa a dicho tipo de marcas.* Así, aún cuando supuestamente el Convenio Centroamericano estuvo basado en el Convenio de París y, por ende, aquel debería ser más completo a este último, al menos en

materia de marcas notorias, es este Convenio el que viene a reconocer con la regulación de su artículo 6 bis, el reconocimiento expreso a las marcas notoriamente conocidas. Esta importancia la viene a reconocer el Lic. Farid Beirute Brenes quien, actuando como Procurador General Adjunto, expresó, al contestar una audiencia conferida por la Sala Constitucional, que:

> *"El vacío normativo en la materia se suplió con la Ley #7484 del 28 de marzo de 1995 que aprobó el Convenio [de París] para la Protección de la Propiedad Industrial."*

En el estudio jurisprudencial realizado, sólo se encontraron dos resoluciones en las cuales se hace mención a este Convenio en lo referente a marcas notorias: la Resolución N° 98-112 del Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Segunda y la Sentencia N° 38-F-01 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en ninguna de ellas se le da una verdadera aplicación a dicho convenio y, no obstante su mención, se le sigue dando más importancia a la Convención Centroamericana. De lo afirmado por dichos fallos surge una cuestión interesante en cuanto a la Prescripción.

SECCIÓN I: LA MARCA NOTORIA Y PRESCRIPCIÓN EN EL CONVENIO DE PARÍS

El inciso 2 del artículo 6 bis de dicho Convenio, al hacer referencia a la marca notoria, establece que:

"Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca..."

Según estudiamos en la sección correspondiente, el artículo que se había venido aplicando para regular la prescripción era el 227 del Convenio Centroamericano, el cual fijaba un plazo de 3 años. Así, según los criterios de especialidad y de ley posterior en el tiempo, pareciera que lo correcto hubiera sido que, a partir de la vigencia del Convenio de París, el plazo de prescripción para dicha acción de nulidad se hubiera establecido en 5 años; aparentemente, esto fue lo que se quiso decir en la resolución N° 98-112 del Tribunal Segundo de San José, al afirmar que:

"en materia de prescripción existen dos artículos que regulan la materia, por una parte el artículo 227 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial que fija un plazo de tres años de prescripción que empieza a correr a partir de la inscripción de la marca que

en este caso fue el 2 de mayo de 1990 (Ver folio 60) en que quedó inscrita, y la demanda se notificó el 31 de marzo de 1993 (Ver acta de notificación a folio 58 frente) por lo que el plazo no había transcurrido aún. En cuanto a la marca notoria que alega la parte actora el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en ***el numeral 6 bis establece un plazo de cinco años de prescripción que corre a partir del registro para reclamar la anulación de la marca****.(Ver en Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial ratificado por Costa Rica por Ley No.7484 del 28 de marzo de 1995). Por ello la sentencia del a-quo no está ajustada a derecho ni al mérito de los autos,* ***el plazo no corre como lo indica el juez desde que se presenta la solicitud al registro de marcas sino desde la fecha en que queda registrada****, ello por los efectos de publicidad registral para terceros;* ***pero ocurre que en este caso no puede la parte actora alegar que le corresponde en propiedad una marca notoria****."*

Sin embargo, la Sala Primera en la resolución **N°** 38-F-01, al discutir acerca de la prescripción en un caso referente a una marca indudablemente notoria (Scope, para enjuagues bucales), se limita a mencionar el plazo de prescripción de 3 años establecido por el Convenio Centroamericano y a realizar un razonamiento confuso acerca de una aparente aplicación subsidiaria de la prescripción ordinaria civil; en este sentido argumentó la Sala que:

"La inscripción se realizó bajo la vigencia del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, en cuyo artículo 227 se estipuló que "Las acciones civiles provenientes del presente Convenio prescribirán a los tres años". Con base en la normativa citada, la accionada consolidó su derecho de propiedad, sobre la marca en cuestión, el 18 de octubre de 1995, al haber transcurrido el plazo de tres años. En consecuencia, la demandada está legitimada para interponer la excepción de prescripción a cualquier acción civil, entre ellas la de nulidad, interpuesta posteriormente a esa fecha. El plazo de prescripción se llegó a cumplir y ello justifica la declaratoria con lugar de la correspondiente defensa previa, tal y como lo resolvieron los juzgadores de instancia. ***En todo caso, a mayor abundamiento de razones, aunque no hubiere resultado aplicable el artículo 227 referido, las acciones de nulidad, tal y como lo ha dicho esta Sala, no son imprescriptibles, y por lo tanto están afectas a la prescripción ordinaria, que para la nulidad relativa es de cuatro años y para la absoluta es de diez años, conforme lo disponen expresamente los artículos 837, 838, 841, 842 868 del Código Civil*** *(En ese sentido ver las sentencia NO 311 de las 15:30 hrs. del 31 de octubre de 1990, la NO 155 de las 14:30 hrs. del 25 de noviembre de 1992, la N° 8 de las las (sic) 14:50 horas del 6 de febrero de 1998 y la N° 634 de las 15:30*

inscritas desde hace más de tres pero menos de cinco años?

SECCIÓN II: CONTINUACIÓN DE LA MISMA LÍNEA ARGUMENTATIVA DEL PERÍODO ANTERIOR

De los dos fallos citados en la sección I de éste capítulo y del Voto de la Sala Constitucional N° 9511-99, podemos concluir que, **la importancia práctica de la ratificación de dicho Convenio se redujo básicamente a dos aspectos: la inclusión en nuestro ordenamiento jurídico de una referencia positiva expresa a las marcas notorias y la existencia de un plazo especial de prescripción para dichas marcas (que ni siquiera se ha aplicado).** Por esto, *es interesante observar que, a pesar de dicha ratificación, los argumentos para justificar la regulación de las marcas notorias siguen siendo, en cuanto al fondo, básicamente los mismos que se venían aplicando desde hace décadas sólo que, a partir de dicho convenio la discusión acerca de la validez del trato preferencial a la marca notoria pasó a ser algo del pasado.*

CAPÍTULO III

LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA DENTRO DEL AMBITO ADMINISTRATIVO (REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA) PERIODO DE 1995 AL 2000

En este capítulo, procederé a analizar las diversas sentencias que han dictado el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, como última instancia que agota la vía administrativa con respecto a las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial con respecto a la protección de la marca notoria.-

La solicitud de inscripción de una marca es verificada por el Registro de la Propiedad Industrial, el cual realiza un análisis tanto de forma como de fondo para aceptarla o rechazarla.

En principio, de conformidad con la actual Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, se crea el Tribunal Registral Administrativo, a quien se le encargó la competencia sobre apelaciones acerca de resoluciones emitidas por los actuales registros del

Registro Nacional, tales como el Registro Público de la Propiedad Inmueble, Registro de Personas Jurídicas, Registro de Bienes Muebles, Registro de la Propiedad Industrial, Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, y Catastro Nacional. [334]

La nueva normativa, en su transitorio II, confirió un plazo de un año a partir de la publicación de dicha Ley, para la constitución y el funcionamiento del nuevo Tribunal Registral Administrativo. En su transitorio I, explica que los procesos pendientes de resolución y los que se inicien durante el período de transición serán conocidos por Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, el cual actúa como jerarca impropio y da por agotada la vía administrativa.

De esta forma, a pesar de que en estricto apego a la ley el Tribunal Registral Administrativo ya debería estar funcionando, lo cierto es que todavía sigue conociendo dichos asuntos la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, circunstancia que deberá variar en el momento que se haga efectiva la creación del nuevo tribunal.

---

[334] Sobre competencia del Tribunal Registral Administrativo, deben consultarse los artículos 19 al 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 del 12 de octubre del año 2000.

El presente capítulo pretende exponer la protección a la marca notoria dentro del ámbito administrativo, es decir, acerca de las resoluciones emitidas por el Registro de Propiedad Industrial, así como de las resoluciones de la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, luego de la ratificación del Convenio de Paris en 1995 hasta el año 2000, para hacer un análisis de la transición experimentada por dichas resoluciones, así como los cambios de pasar de un sistema registral atributivo hacia un sistema mixto.

El capítulo quinto será reservado al estudio de las resoluciones emitidas a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, ambas del año 2000.

SECCIÓN I: PERIODO DE 1995 AL 2000

Como parte del razonamiento que debe realizar el Registro de la Propiedad Industrial, se entran a analizar características como la distintividad, la especialidad y su relación con otras ya inscritas, que puedan llevar a confusión al consumidor. Según el antiguo Convenio Centroamericano en su parte relacionado con las Marcas que regía esta materia (que ya no está vigente salvo para resolver casos pendientes anteriores a la entrada en vigencia de la nueva normativa), en

Costa Rica se seguía el sistema registral atributivo o alemán, el cual básicamente afirma que quien tiene derecho a la marca es el primero que la registra, sin dar importancia al uso efectivo que se le haya dado a la marca.[335]

Según una aplicación estricta del sistema atributivo, en Costa Rica podrían inscribirse como marcas, cualquiera que no esté registrada en nuestro país, sin importar su reconocida fama en otras partes del mundo, lo cual servía como mecanismo de piratería marcaria y de fraude, por cuanto permitía a terceras personas registrar como propias, marcas de reconocida fama y renombre[336], todo lo cual iba en perjuicio de los consumidores y de sus verdaderos titulares, ya que es susceptible de crear confusión, entre otros, en cuanto a la calidad y procedencia de los bienes o servicios ofrecidos e identificados.

Sin embargo, a pesar de que el Convenio Centroamericano sigue un sistema atributivo, ya las autoridades registrales han procurado darle protección a la marca notoria, especialmente basados en lo dispuesto por el Convenio Centroamericano en cuanto a la posibilidad de confusión del consumidor y como

---

[335] Los otros sistemas de reconocimiento de derechos marcarios, además del atributivo ya explicado, son el **declarativo o francés**, que sostiene que el derecho nace con el uso, y **el mixto**, que es un híbrido de los dos sistemas anteriores. En Costa Rica, actualmente se sigue el sistema mixto.

[336] En doctrina, a veces se hace distinción entre la marca notoria y la marca de renombre, cuya diferencia esencial estriba en que las marcas de renombre pueden tener protección prácticamente en cualquier clase que se pretenda inscribir por parte de quien no sea su titular. Sin embargo, la jurisprudencia nacional no hace distinción y las considera sinónimos.

reconocimiento a la buena fe que debe imperar en el ámbito comercial:

> *" Que independientemente, que el nombre comercial "La Mata de Tabaco Palmareño", propiedad del opositor se encuentre cancelado, lo cierto es ,que dicho término ha sido usado y desarrollado, desde mucho tiempo atrás, por lo que se estima que* ***tal denominación posee sin lugar a dudas las características de notoriedad****. Ante esa situación no es posible acceder a la inscripción del nombre comercial "La Mata de Tabaco Palmareño", que gestiona la firma del mismo nombre, para proteger un establecimiento dedicado a la fabricación, comercialización y distribución de tabaco, sombreros etc,* ***pues lo contrario sería inducir a error al público consumidor sobre la procedencia de los servicios que adquiere, al ser ese nombre propiedad de un tercero que no es la solicitante, cuya protección- pese a no estar inscrito- debe tutelarse en nuestro país. Esto último encuentra respaldo tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, la que sostiene que aún cuando nuestro sistema es atributivo*** *(según el cual solamente pueden gozar de protección registral quienes hayan inscrito una marca),* ***ello no obsta para comprender que ciertos distintivos no registrados no están desprovistos de eficacia y protección, amparo que se concede en virtud de los principios de la buena fe y del normal desarrollo del comercio que impiden que otras personas, se aprovechen en forma***

> ***ilícita del prestigio de un producto acreditado en el mercado con el esfuerzo y dinero de otro.*** *Siendo ello así, no es posible entonces acceder a la inscripción solicitada, pues al ser ambos nombres idénticos, como se dijo, induce en error y existiría provecho del prestigio y renombre que tiene ya el nombre "La Mata de Tabaco Palmareño", a costa del esfuerzo de otro.(Artículo 10 inciso q) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial".*[337]

Así como la anterior, aunque no existen muchas, se dieron varias resoluciones con un sentido similar, las cuales procuran dar protección a las marcas notorias a pesar de no estar inscritas en nuestro país, asunto que tiene una perspectiva de fondo bastante simple y lógica, como es el hecho de que por una formalidad como el simple registro se adquieran derechos perjudicando con ello al verdadero titular de la marca, a quien se le reconoce el esfuerzo creativo y su verdadero uso, y como efecto reflejo, siguiendo el modelo social de la represión de la competencia desleal, también a los consumidores.

De esta manera, como consecuencia de este tipo de problemas, se hace necesario procurar una normativa de carácter internacional que trate de unificar

---

[337] TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Resolución N° 639-2001 de las 14 hrs. del 30 de julio del año 2001.

criterios y armonizar las legislaciones internas en aras de brindar una protección mínima en materia de propiedad intelectual. A raíz de esta inquietud, se revisan los Convenios de Berna (para el derecho de autor), así como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que en nuestro país fue ratificado por Ley No. 7484 del 28 de marzo de 1995, instrumento internacional que pone en práctica ciertos estándares mínimos de protección.

Además, el desarrollo de la normativa internacional sobre propiedad intelectual ha recibido cierta presión internacional, como manera de fomentar el comercio exterior. Con el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales del GATT, el 15 de abril de 1994, se inician procesos de cambio de tipo estructural, entre ellos, se hace indispensable el cambio de la normativa interna de cada país.

Uno de los acuerdos negociados en esa Ronda fue el Anexo 1C, llamado comunmente "ADPIC" (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio: en adeleante ADPIC).

El acuerdo sobre los ADPIC es vinculante para los países que lo ratifiquen, y es importante porque se adquiere la obligación de instaurar mínimos de protección a la Propiedad Intelectual. Para ello se da un plazo de 5 años para

instaurar legislación adecuada y extiende a un período más amplio para los países más pobres (los cuales tienen plazo hasta el 2005). Esto nos explica la razón por la cual en Costa Rica se aprobó la nueva normativa sobre marcas en el año 2000.

De esta manera, la aprobación del Convenio de París en 1995 da lugar a ciertos principios mínimos sobre los cuales se confiere la protección, entre otros:

- **Trato Nacional.** Que de forma sencilla se refiere a que las legislaciones y oficinas administrativas deben dar trato igualitario a los extranjeros como se lo dan a un nacional cuando solicitan una marca. Lo anterior por cuanto antes del Convenio, se procuraba dificultar los trámites a las personas extranjeras.

Derivado de este concepto se extrae un poco el hecho que las marcas notorias tengan vigencia en Costa Rica, sin embargo, en países como Estados Unidos, solo se reconoce si el uso se produce en su territorio, lo cual contradice el principio.

- **Nación más favorecida**. Significa que los beneficios que le dan a un país que se reconoce como nación más favorecida, se le deben extender a los demás países pertenecientes a ese grupo.

Además de estos principios esenciales, el Convenio en su ordinal 6 bis

protege expresamente las marcas notorias al impedir la inscripción de aquellas que sean reproducción total o parcial, imitación, traducción de una marca famosa, asunto que ha sido aplicado por el Registro de Propiedad Industrial:

> *" ... I.- En la especie, la empresa promovente pretende inscribir la marca "CHOISE (CHOICE)" en la clase 29 de la nomenclatura internacional, habiéndose opuesto, oportunamente, la empresa Conagra domiciliada en los Estados Unidos de América, por cuanto, desde hace mucho tiempo, ostenta la titularidad, en el país de origen, de la marca famosa o notoria "HEALTHY CHOICE". El registro, por su parte, desestimó la oposición y acogió la solicitud de inscripción. Sobre el particular,* ***este Tribunal ha tutelado, en reiteradas ocasiones, pese a la naturaleza atributiva de nuestro régimen marcario, la notoriedad de un signo distintivo en virtud del principio de la buena fe y del normal desarrollo del tráfico comercial que enerva el aprovechamiento indebido o injustificado del prestigio de una marca famosa o notoria o bien el riesgo de debilitar la reputación y fuerza distintiva de la misma. Asimismo, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Ley No. 7484 del 28 de marzo de 1995), en su ordinal 6 bis protege expresamente las marcas notorias al impedir la inscripción de aquellas que sean reproducción total o parcial, imitación, traducción de una marca***

famosa... " [338]

SECCIÓN II: ANÁLISIS DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS

A continuación analizaremos brevemente algunas de las resoluciones recientes más importantes concernientes al tema de la marca notoria y su protección en el Registro de la Propiedad Industrial en Costa Rica.

- AUTOSURFACER VS SUR QUIMICA INTERNACIONAL[339]

Donde se rechaza la solicitud de inscripción de la marca AUTOSURFACER, por cuanto mantiene una similitud tanto gráfica, como fonética, a la ya inscrita en la misma clase dos de la nomenclatura internacional: «SUR DISEÑO», propiedad de Sur Química Internacional y se reconoce que las pinturas "SUR" son notoria y

---

[338] TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Resolución N° 478-01 de las 13:55 horas del 31 de mayo del 2001. En el mismo sentido, se puede consultar: TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Resolución N° 893-2001 de las 10 horas del 29 de octubre del año 2001, (que inclusive abarca la protección de la marca notoria para clases distintas a aquellas en que fue hecha la solicitud), así como resoluciones de la SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA números 46 del 28 de mayo de 1982; N° 116 del 6 de abril de 1990; y N° 156 del 18 de mayo de 1990.

[339] TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Resolución N°159-01 de las 8:55 hrs. del 28 de febrero del 2001.

ampliamente conocidas en el mercado nacional y el consumidor medio puede verse confundido ante la creencia de que se trata de un mismo titular de ambos productos al relacionar AUTOSURFACER como parte de la oferta de Sur Química.

Manifiesta respecto de la denominada "originalidad", que permite a cada gestionante interesado, formar su propia clientela en relación directa con la calidad y el prestigio de los productos y al consumidor le brinda la oportunidad de distinguir con mayor facilidad productos o servicios; por esa razón contenida en el Convenio Centroamericano artículo 105, según la cual en caso de duda en cuanto a la semejanza gráfica y fonética entre dos marcas, debe estarse por proteger a la ya inscrita. Transcribe lo expresado por el Tratadista argentino Breuer Moreno, que dice:

> *"No es necesario que exista una identidad absoluta entre las marcas cuestionadas; basta que, por impresión visual, auditiva, fonética o de cualquier otra naturaleza, en alguna circunstancia, la confusión sea posible." Y agrega más adelante: "Ningún perjuicio sufre el solicitante con el rechazo de la marca; grandes y irreparables pueden ser los del titular de la marca registrada si aquella se concede."*

En todo caso, en teoría, aún cuando se trate de un caso de similitud dudosa en

cuanto a la semejanza gráfica o fonética entre dos marcas, se debe proteger a la marca ya inscrita contra la que se pretende inscribir, se denota aquí la relatividad de la interpretación para reconocer y otorgar la protección, y evitar la confusión.

- ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC VS COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE .R.L Y LA CASERA S.A. [340]

La empresa ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción como marca de comercio "CASERA", para proteger y distinguir: carne, pescado, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, mermeladas, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, embutidos, salsas para ensaiadas, extractos de carne, concentrados (caldos), sopas, etc., comprendidos en la clase 29 internacional.

El Registro de la Propiedad Industrial, denegó la oposición que en tiempo interpuso la empresa COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE R.L., así como también la oposición de la empresa: LA CASERA S.A., de España, quien alega ser propietaria de la marca notoria a nivel mundial "LA CASERA", la cual guarda similitud gráfica, fonética e ideológica con la pretendida.

---

[340] TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Resolución

El Registro llega a la conclusión de que la marca ya se encontraba inscrita en varias clases, y que se comprobó que la gestionante desde el 20 de junio de 1973, logró la inscripción de la marca de comercio "CASERA", en clase 29 Internacional, adquiriendo con ello la propiedad exclusiva del nombre "casera", pudiendo hacerlo extensivo a otros productos, mercancías, o servicios.

Es un caso curioso por cuanto se da prioridad al registro sobre la notoriedad de la marca, al respecto manifestó el Registro:

> *"que si bien por criterio jurisprudencial las marcas famosas encuentran protección en nuestro país y constituyen un obstáculo para el registro de aquellos distintivos idénticos o similares en cualquier clase que sea, también lo es que, no puede aplicarse rígidamente tal principio, cuando concurren circunstancias especiales que no lo permiten; y es que, como se dijo existe un registro previo, por parte de LA SOLICITANTE, y ello no podría bajo ningún supuesto, superponerse a la fama que alega la opositora, dado que, con respecto de terceros la propiedad de ese nombre, se adquirió con tal registro, el cual debe ser tutelado"*

Estimó dicha autoridad que la posibilidad de declarar la nulidad de una inscripción escapa a la vía jerárquica impropia, la que se restringe únicamente a la

---

número 331-2002. Goicoechea, a las nueve horas del veintiuno de marzo del Año Dos Mil Dos.

revisión de lo dispuesto por el órgano registrador, razón por la cual la vía idónea para reclamar un supuesto mejor derecho sería la ordinaria. Actualmente, con la nueva normativa, el Registro de la Propiedad Industrial es competente para conocer de solicitudes de nulidad del registro de una marca. [341]

HEINZ FROZEN FOOD. [342]

En este caso, se deniega la oposición a la inscripción de la marca, por cuanto se alega una supuesta notoriedad. Estimó el Registro, que entre la marca de comercio propuesta: «ORIETA» y la que se dice es notoria: «OREIDA», existen los suficientes elementos diferenciadores que permiten su coexistencia registral, citando al Dr. Justo Nava Negrete en su obra Derecho de Marcas, Editorial Porrúa, S.A. de México, 1985, pág. 172 quien señala en lo de interés:"La marca debe examinarse en su totalidad y no elemento por elemento, ya que la misma se imprime en la mente del consumidor, como un todo único." En consecuencia, se acoge la solicitud y se inscribe la marca.

En mi criterio, el presente caso, es de suma importancia por cuanto deja manifiesto el margen de subjetividad que existe a la hora de resolver un problema

---

[341] Ver Capítulo VI. Ley número 7978. Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos del año 2000.

[342] TRIBUNAL CONTENCIOSO, SECCIÓN TERCERA. Resolución número 360-2002, de las 14:40 horas

de supuesta similitud marcaria. Según la cita de doctrina transcrita por parte del Registro, estimamos que lo procedente era rechazar la inscripción, ya que la similitud es evidente, tanto en su escritura como en su pronunciación fonética, ya que en realidad nos imaginamos que es muy posible confundir la palabra OREIDA (Inscrita con anterioridad), y ORIETA (solicitada) para distinguir la misma clase de productos.

"E" DISEÑO [343]

La empresa International Buissness Machines Corporation, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de los Estados Unidos, solicitó el registro de la marca de fábrica "e Diseño" para proteger y distinguir "material de instrucción y de enseñanza, documentación y publicaciones relativas a computadoras o a programas de computadoras, manuales, publicaciones impresas, libros, revistas, periódicos, diarios, etc." en clase 16 de la nomenclatura internacional.

El A Quo resolvió no admitir el registro solicitado por contravenir el Artículo 10 incisos i) y j) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad

---

del 21 de marzo del 2002.

[343] TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Resolución número 64-2001, a las 9:50 horas del 26 de enero del 2001.

Industrial, acusando una similitud con el conocido símbolo de la "arroba" @, muy difundido en el comercio electrónico mundial. Estima que una marca no es un signo abstracto, sino un signo puesto en relación con una determinada clase de productos, que en el caso expuesto no cumplía con la exigencia necesaria de originalidad y que esté disponible.

Se rechaza su inscripción por cuanto existe un elemento gráfico notorio y famoso, a saber, utilizado por "Internet Explorer" de Microsoft con un diseño muy similar al aquí pretendido y como solamente puede cumplir su función distintiva un signo que se encuentre disponible, pues si ya el mismo (o muy similar) ha sido objeto de apropiación por otro agente económico, su utilización por parte de un tercero sólo acarreará confusión sobre a su verdadera identidad y origen.

VEHICULOS SKODA[344]

Caso que niega permitir mantener como razón social aquel que incluya marcas previamente escritas, si no se tiene el consentimiento de su titular, por cuanto ello puede provocar confusión al consumidor ante la creencia de que se trata de una misma sociedad, titular de ambas denominaciones. Se adujo en esta

---

[344] **Resolución** 969-2001. Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo. Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea. a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de noviembre del año dos mil.

resolución que la marca "SKODA", goza de cierto prestigio comercial, y que la protección se debe dar, para minimizar la posibilidad de confusión, pero también para impedir el disfrute de un tercero de los eventuales esfuerzos publicitarios de otro.

CAPÍTULO IV

ESTUDIO DE RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR SOBRE LA PROTECCION DE MARCAS NOTORIAS

La Comisión Nacional del Consumidor (CNC, en adelante), es aquella responsable de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 7472 en lo que a defensa del consumidor se refiere, de este enunciado se desprende la importancia trascendental que para los fines del presente trabajo, tienen los pronunciamientos de dicho órgano. Sobre todo en cuanto a su función, pues enfoca la temática desde otro ángulo de interpretación, como lo es el de la protección del consumidor.

El presente capítulo está dirigido a observar la existencia, si es que efectivamente existe, de un cambio en cuanto a la visión o tratamiento que la citada Comisión haya podido dar al tema de las Marcas Notorias. En realidad, como se va a evidenciar a continuación, el desarrollo que en este sentido se ha engendrado a través de la actividad propia de la Comisión es muy precario por no decir que nulo.

Es importante comenzar analizando cuestiones básicas, elementales para

entrar a conocer sobre el tema en concreto.

La competencia de esta Comisión para conocer una serie de asuntos ha sido arduamente debatida. Por ejemplo en múltiples ocasiones se ha pretendido que conozca de cuestiones de competencia desleal entre agentes económicos, asunto para el cual la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor no es competente. Esto en razón de los artículos de la Ley General de la Administración Pública (LGAP, en adelante) que definen los parámetros de aplicación de la competencia en razón de la materia.

Haciendo énfasis en los artículos 60 inc. 2 y 62 inc. 3 de la LGAP, que establecen que uno de los límites de la competencia estriba en la naturaleza de la función que le corresponde a un órgano dentro del procedimiento. Si bien es cierto que el artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa efectiva del Consumidor, N° 7472, prohibe los actos de competencia desleal, es en el párrafo final de dicho artículo en el que se aclara que la vía para hacer valer sus derechos (entre agentes económicos claro está) es la vía jurisdiccional mediante el procedimiento sumario.

La normativa anterior relacionada con el artículo 50 inc b de la Ley 7472, deja clara la improcedencia para que la Comisión conozca de cuestiones derivadas de la competencia desleal que se pueda dar entre dos agentes

económicos. La Comisión literalmente ha dicho que la competencia para conocer sobre estos supuestos "es exclusivo de los Tribunales de Justicia, salvo el caso de que la denuncia versara sobre daños reflejos que la situación descrita hubiere causado a un consumidor.."[345]

En este sentido a la comisión le compete conocer todos aquellos asuntos que crean una situación de detrimento para el consumidor, y que son producto ("efecto" según la Ley) en forma refleja de actuaciones de competencia desleal por parte de un agente económico. En cuanto a esto la Comisión ha dicho que "... para que la Comisión Nacional del Consumidor pueda conocer y resolver sobre un caso de competencia desleal deben estar presentes al menos dos elementos: a) La ejecución de al menos uno de los actos de competencia desleal previstos en el artículo 17 de la Ley 7472. b) La existencia de un daño evidente y actual sufrido por un consumidor como consecuencia del acto o práctica de competencia desleal desplegado por la empresa responsable de la comercialización del producto en cuestión."[346]

---

[345] COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR: Voto Nº 675- 00; San José a las 16:40 del 15 de noviembre del año 2000.

[346] COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR. Voto Nº 1492- 98; San José, a las 9:45 horas del 7 de enero de 1998. En el mismo sentido ver Voto Nº 516- 97, que dice: " **CONSIDERANDO:**
PRIMERO: Conoce esta Comisión la denuncia interpuesta por la señora María Martha Montes de Oca Hutt en la cual indica que la empresa KON WAH TEXTILES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA, le ha hecho incurrir en error y engaño al adquirir en el mercado el producto denominado "Panty Hose Troll", cuando en realidad su interés era el de adquirir otro producto de gran similitud denominado "Panty Hose Tall".

SEGUNDO: Hechos probados.- Para la resolución del presente asunto se tiene POR DEMOSTRADO: a) Que la empresa denunciada es la fabricante y comercializadora del producto denominado "Panty Hose Troll". B) Que el empaque del producto cuestionado "Panty Hose Troll" es de gran similitud al de "Panty Hose Tall", siendo que el diseño publicitario, los colores y la información incluida en el etiquetado es muy semejante en uno y otro producto.

TERCERO: Hechos no probados.- Para la resolución del presente asunto no existen.

CUARTO: Sobre el fondo.- El artículo 50 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor establece, de acuerdo con el principio de legalidad, las potestades de la Comisión Nacional del Consumidor (CNC). En el inciso b) de ese artículo se otorga a la CNC la potestad de sancionar los actos de competencia desleal, mencionados en el artículo 17 de la misma Ley, cuando en forma refleja dañen al consumidor.

De lo expuesto hasta el momento se concluye que para que la Comisión Nacional del Consumidor pueda conocer y resolver sobre un caso de competencia desleal deben estar presentes al menos dos elementos: a) La ejecución de al menos uno de los actos de competencia desleal previstos en el artículo 17 de la Ley 7472. b) La existencia de un daño evidente y actual sufrido por un consumidor como consecuencia del acto o práctica de competencia desleal desplegado por la empresa responsable de la comercialización del producto en cuestión.

Uno de los actos de competencia desleal contemplados en el artículo 17 es precisamente el de acudir "... 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 los bienes o servicios propiedad de terceros."

El artículo treinta y uno inciso b) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, señala como obligación ineludible del comerciante "informar clara, veraz y suficientemente al consumidor de todos los elementos que incidan directamente en su decisión de consumo." El principal objetivo del derecho de información. es el conocimiento por parte del consumidor de todas las condiciones de la negociación que va a realizar y de las características de los productos comercializados, para evitar la compra de aquellos nocivos para la salud o para su peculio. Este deber genérico de información veraz al consumidor se refleja de manera particular en la publicidad de un determinado producto.

El artículo segundo del Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor define la publicidad engañosa como: "Todo tipo de información o comunicación de carácter comercial en que se utilicen textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión, puedan inducir a engaño, error o confusión al consumidor..." **En la práctica comercial el empaque o etiquetados de los productos es utilizado por los productores o fabricantes como un medio publicitario que permite de manera directa la identificación de su producto por parte de los consumidores. Siendo así, es claro que la información y el diseño mismo del empaque se deben presentar de tal forma que no se induzca a error o engaño al comprador como destinatario final. De no cumplirse con lo anteriormente expuesto se incurre en la infracción prevista en artículo 31, inciso c) y, por ende, en la violación del artículo 34 ambos de la Ley 7472.**

Este artículo 34, en lo que interesa, establece que: "La oferta, la promoción o la publicidad de los bienes y servicios debe realizarse de acuerdo con la naturaleza de ellos, sus características, condiciones, contenido, peso cuando corresponda, utilidad o finalidad de modo que no induzca a error o engaño a los consumidores...". Lo anterior se debe interpretar en el sentido de que la información referente a la naturaleza, características y demás condiciones del producto incluidas en la publicidad deben presentarse de manera clara

y veraz, es decir, acorde a la realidad del producto mismo; pero además, dicha información se debe plantear de forma que no induzca a error o engaño a sus destinatarios, los consumidores.

QUINTO.- En el caso sub exámine se presenta de manera particular, a criterio de este órgano, la convergencia de un acto de publicidad engañosa con un acto de competencia desleal que en forma refleja ha producido daño en un consumidor.

Del análisis detallado de los hechos denunciados y la prueba recabada se desprende que la empresa denunciada se vale de una práctica de competencia desleal, específicamente, la imitación de la marca, expresiones de propaganda, inscripciones, empaque y etiquetado, correspondientes al producto denominado "Panty Hose Tall", propiedad de terceros, como una forma de llegar más fácilmente al mercado de los bienes y servicios. Como consecuencia de esta competencia desleal por parte de la empresa responsable de la marca "Panty Hose Troll", la denunciante incurrió en error al tomar un producto por otro en el mercado. Este daño reflejo sufrido por un consumidor de manera evidente y actual hace competente a esta Comisión Nacional del Consumidor para conocer y resolver sobre el fondo, como en efecto se hace.

Este acto de competencia desleal, además, se ejecuta a través de la información contenida en el empaque del producto, que como se ha visto, constituye uno de los medios publicitarios a los que recurre la empresa fabricante. Siendo que esa publicidad se da de forma que induce a error o engaño a los consumidores, por medio de la imitación de los signos de otro producto de la misma especie, es claro además que se está en presencia de una publicidad engañosa en los términos del artículo segundo del Reglamente citado y, por consiguiente, del artículo 34 de la Ley 7472.

SEXTO: De conformidad con lo anterior, de la prueba aportada y de la lectura de los autos, se debe tener por comprobaba la falta por competencia desleal que en forma refleja daña a los consumidores y por publicidad engañosa. A pesar de la gravedad de los hechos, el artículo 54 de la Ley 7472 no previó sanción alguna para las infracciones apuntadas. No obstante, se debe tomar en consideración lo dispuesto al efecto por el mismo artículo 34 de la citada Ley. En el último párrafo de dicho artículo se establece que "... Al productor o al comerciante que en la oferta, la promoción, la publicidad o la información, incumpla con las exigencias previstas en este artículo, se le debe obligar a rectificar la publicidad, costearla y divulgar la información veraz u omitida, por el mismo medio y forma antes empleados." Tratándose en este caso de la publicidad utilizada en el empaque mismo del producto en cuestión, "Panty Hose Troll", lo anterior se traduce en la obligación de eliminar de dicho empaque todo aspecto que implique la imitación de la marca, expresiones de propaganda, inscripciones, diseño del empaque y etiquetado correspondientes al producto denominado "Panty Hose Tall". Además, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, se procede a ordenar con cargo al infractor la publicación de la presente resolución en un medio de comunicación social ante el evidente interés para la generalidad de los consumidores.

POR TANTO:

Se declarará con lugar la denuncia por la violación del inciso c) del artículo 31 y artículo 34, así como la violación al artículo 17 en relación con el artículo 50, inciso b), de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Con base en el artículo 34 de este mismo cuerpo normativo, se ordena a la empresa denunciada, KON WAH TEXTILES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA, que en un plazo de diez días, elimine del empaque del producto denominado "Panty Hose Troll", todo aspecto que implique la imitación de la marca, expresiones de propaganda, inscripciones, diseño del empaque y etiquetado correspondientes al producto denominado "Panty Hose Tall". Debiendo ser retirado del mercado, en un plazo igual al indicado, todo el producto "Panty Hose Troll"

Bajo esta misma línea de análisis, la Comisión ha definido en reiteradas ocasiones que entendiéndose la definición de "consumidor" y de "comerciante" en los términos en que los plantea la Ley 7472, se tiene una legitimación para ser denunciante (el consumidor- legitimación activa) y una legitimación para ser denunciado (el comerciante- legitimación pasiva).

Lo anterior, lamentablemente evidencia que la Comisión Nacional del Consumidor es reacia ha aceptar el criterio vinculante de la Procuradoría en el sentido, del derecho administrativo sancionatorio ha de cumplir, también, una función preventiva de situaciones peligrosas para el consumidor, así como lo que la doctrina nacional, en asocio con la extranjera han desarrollado[347].

---

que actualmente circule incurriendo en la apuntada irregularidad. Además, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, se ordena con cargo al infractor la publicación de la presente resolución en un medio de comunicación social. Dicha publicación deberá efectuarse en un plazo que no exceda de diez días. De no cumplirse con lo ordenado se procederá a testimoniar piezas y enviarlas al Ministerio Público. Contra esta resolución puede formularse recurso de reconsideración o reposición, el cual deberá plantearse ante el órgano director dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su notificación o publicación. NOTIFÍQUESE. EXPEDIENTE No. 584-96.

[347] Para el MSC. Jaime Barrantes Gamboa, en su artículo, titulado "Enfoque Procesal de la Ley la Promoción de la Competencia Desleal y Defensa Efectiva del Consumido en la Sede Administrativa y Judicial", concluye que **la noción de consumidor de la Ley 7472 es la del consumidor concreto**, en COMISIÓN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Defensa Efectiva de los Derechos del Consumidor, San José, Poder Judicial CONAMAJ, Primera Ed., 1999, p. 76.- Tesis que en el fondo no comparto del todo, ya que hago eco de la posición del Dr. Juan Marcos Sánchez, en Quo Vadis Derecho del Consumidor, Medellín, Biblioteca Jurídica Dike, 1997, p. 143-144, al decir que *"Consecuencia de lo dicho es la imposibilidad de elaborar una definición material jurídicamente relevante de consumidor. El concepto de consumidor se encuentra vaciado de contenido, pues cada ley que define, en función de una situación "objetiva" de peligro, a quien debe considerarse consumidor. Es decir, la ley individualiza la*

Una vez aclaradas las anteriores vicisitudes, fundamentales para la comprensión y elaboración del correspondiente análisis, procede abarcar el tema en lo específico, es decir en cuanto al tratamiento de la Marca Notoria. Para tales efectos se utilizaron dos pronunciamientos, que prácticamente son el único precedente en donde se verifica la presencia de una marca notoria, en razón de un conflicto originado a partir de una práctica de competencia desleal.

---

situación de peligro, determina a quienes afecta esta situación y hace destinatarios de las correspondientes normas proteccionistas a los objetos a los que perjudica la situación de peligro. Y son estos destinatarios los que se denominan genéricamente "consumidores" pero como hay muy diversas situaciones de peligro, habrá tantas definiciones de "consumidor" como situaciones de peligro se presenten. ***Por ello la búsqueda de un concepto unitario de consumidor carece de relevancia. Por eso, cuando en una ley se habla de consumidor, debe entenderse que se trata simplemente de la designación "abreviada" de una situación específica de peligro que el derecho desea remediar****":* La genérica definición del Dr. Rivero, interesantemente es recogida por jurisprudencia de vieja data, la cual tutela al consumidor en sentido genérico, refiriéndose a éstos, para el caso de competencia desleal en el ámbito marcario y de nombre comercial como "público consumidor" (Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Segunda, N° 84 de las 15:55 horas del 25 de febrero de 1982, Ordinario de "T. de C.R. S. A." Contra U.M.S.G.), o "cuando puede haber confusión para aquellos compradores o usuarios que no tengan las dos marcas ante sus ojos" (Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Primera, N° 367 de las 9:45 horas del 23 de julio de 1991).- Ahora bien, interesantemente, y para nuestra atención, al menos por parte de la Comisión Nacional del Consumidor, ésta da relevancia, sea tutela al consumidor concreto al decir en el Voto N° 1492-98, lo siguiente: "En éste sentido ya éste órgano se pronunció en el Voto N° 516-97 en los siguientes términos: *"De lo expuesto hasta el momento se concluye que para que La Comisión Nacional del Consumidor pueda conocer y resolver sobre un caso de competencia desleal deben estar presentes al menos dos elementos a) (...) b) la existencia de un daño evidente y actual sufrido por un consumidor como consecuencia del acto ..."*.- Por lo que, con lo que hasta aquí expuesto, puede concluirse validamente, con base en los conceptos dados, citas de ley, jurisprudencia citada, y resoluciones administrativas, que, la protección para el "consumidor", en casos de actos por competencia desleal, los Tribunales Judiciales, en su Jurisprudencia tutelan al "consumidor" "abstracto" o "genérico", en palabras de Rivero Sánchez, al consumidor en sentido "jurídico" (op. Cit. p. 54), eso con la aclaración de la relatividad del término advertido por el mismo autor, en contraste con las resoluciones de la Comisión Nacional del Consumidor, que para proteger al "consumidor" de los actos de competencia desleal, exige la existencia del daño efectivo a los intereses de éste, y por ende, exige la presencia de un "consumidor" concreto agraviado; pero éste **criterio varió**, para suerte de todos los "consumidores", el **dictamen C- 079-98 del 5 de mayo de 1998 de la Procuraduría General de República, también dirigido a la Comisión Nacional del Consumidor**, expresa que existen obligaciones por el comerciante en protección del consumidor abstracto y del consumidor concreto. En ambos casos, de acuerdo con los numerales 54 y 56 de de la ley 7472, se busca no sólo la satisfacción de lesiones concretas, si no que **la tutela también es preventiva y por virtud de eso, no es necesario que exista un agraviado concreto ni sea motivo para no iniciar un procedimiento al ministro activo sancionador**.

Estos son el Voto Nº 316- 00 y el Voto Nº 146- 01, en los que las marcas sobre las cuales versan respectivamente son "Tommy Hilfiger" en el primero de los casos y "Billabong" en el segundo. En ambos casos se trata de consumidores que compraron productos que se suponían debían ser de las citadas marcas, y así lo promovían los locales comerciales en donde los compraron, resultando ser los productos comprados, meras imitaciones de las mismas.

Cabe resaltar que en ambos casos ambos consumidores concurrieron en una serie de actuaciones que dejan claras dudas en cuanto a sus intenciones, pudiéndose inferir que probablemente "detrás" de ambos se encuentran cobijadas ciertos intereses de índole empresarial.

La única diferencia en este sentido es que en el Voto Nº 316- 00 quien interpone la denuncia es un solo consumidor quien personalmente se presentó en una serie de distintos locales a comprar diversas prendas de la marca Tommy Hilfiger. Mientras que en el caso concreto del Voto Nº 146- 01, la denuncia la interponen un grupo bastante amplio de consumidores, siempre bajo la misma dinámica, consistente en realizar compras variadas en distintos locales comerciales.

De igual manera la prueba ofrecida en ambos casos guarda gran similitud,

dejando un claro indicio de planificación u organización en cuanto a la adquisición y a la naturaleza compleja de algunas de las pruebas. Por ejemplo: se presentó como prueba las facturas originales de todas las compras realizadas, originales de los tiquetes de caja, fotografías de algunas prendas de vestir correspondientes a la marca en cuestión (en este caso "Billabong"), peritajes, fotocopias certificadas notarialmente de una carta del Departamento de Control de Calidad de la Compañía (en este caso Gordon y Rena Maerchant PTY, LTD.), declaraciones juradas, entre otros. Ambos denunciantes pidieron se decretara medidas cautelares, consistente en el congelamiento de la mercadería objeto de la denuncia.

Tal conclusión, fue inclusive sostenida por las partes denunciadas como parte de sus defensas: "...esta Comisión fue inducida para realizar no actos de protección al consumidor, sino de protección a un comerciante que pretende controlar el mercado nacional de prendas de vestir de la marca Tommy.." y continúa "... se hizo pasar por consumidor para servir a los propósitos de la empresa Diez Mil Uno S.A. que pretende parar la competencia en el mercado nacional de prendas de vestir marca Tommy. Baso esa afirmación en que ningún consumidor verdadero se toma la molestia de visitar cinco establecimientos comerciales, hacer cinco compras distintas de prendas de vestir, se hace acompañar y sufragar los gastos de un Notario Público, va a localizar a quien se dice "distribuidor exclusivo" que a su vez sirve de "perito" y hace que rinda una

declaración jurada respecto al resultado de la "pericia"..."[348]

En los dos casos traídos a colación la Comisión decretó la ejecución de medidas cautelares, basándose en que existía en ambos casos indicios suficientes para establecer la existencia de un posible riesgo para los intereses económicos de los consumidores.

Lo anterior sin duda puede despertar variedad de cuestionamientos al respecto, sobre todo en el caso de la marca Billabong en donde a pesar de la gran cantidad de pruebas aportadas, quizás la más importante sea la que comprende el testimonio notarial de la declaración jurada del señor Francois Carrete en su condición de Director Internacional de Ventas de la Compañía Gordon y Rena Maerchant PTY, LTD en la que declara que: "la he revisado y analizado cuidadosamente y la misma no corresponde a ninguna de las autorizadas ni distribuidas por mí representada, por lo tanto las mismas no son originales"[349] (el subrayado es del original).

El simple hecho de que la mercadería analizada y revisada por el señor Carrete, no de signos claros de pertenecer a aquellas prendas autorizadas o

---

[348] COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR, Voto Nº 316- 00; a las 18:10 horas del 17 de julio del 2000.

distribuidas por su representada (distribuidora exclusiva) no quiere decir de ninguna manera que dichas prendas no puedan ser originales de la marca Billabong.

Perfectamente dichas prendas pudieron ser importadas por sus vendedores o por algún tercero, y ser originales de la marca en cuestión, pues el tener la exclusividad de distribución, no trae inherente la exclusividad, de que solo aquellas prendas que dicha empresa distribuye o autoriza vayan a ser las únicas originales marca Billabong. Lo anterior sin perjuicio de que, efectivamente exista un cierto indicio en cuanto a la posible irregularidad en lo concerniente (art. 27 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero del 2000).

Sin embargo *la Comisión no profundiza, o mejor dicho ni siquiera entra a conocer sobre elementos propios configurativos de la competencia desleal. Contrario a esto como el mismo artículo 17 lo enuncia en relación con el 50 inc b) la misión de esta Comisión es puramente proteccionista del consumidor en cuanto a efectos reflejos, provenientes de manera casi indirecta, de aquellos actos de competencia desleal derivados de la situación fáctica que se le presente a su conocimiento.*

---

[349] COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR. Voto N° 146- 01; San José a las 18:20 horas del 19 de febrero del 2001.

Finalmente cabe decir que el interés de la Comisión Nacional del Consumidor en estos asuntos se limita a erradicar prácticas que puedan causar un daño, a través de un engaño: "... es conveniente dejar sentado el precedente que esta Comisión no tutela el acto o las actuaciones desleales de los comerciantes, el bien jurídico tutelado por este Órgano público es el engaño o posible engaño al consumidor por una acto ilícito. Es decir cuando los efectos del acto enjuiciado no afecten la esfera de la colectividad o algún consumidor en particular esta Comisión perdería su Competencia" (Ver Voto Nº 316- 00). De igual forma *reitera posteriormente que el bien jurídico por ella tutelado no es la competencia desleal sino el innegable derecho fundamental que le asiste a todos los consumidores de no ser engañados y a ser debidamente informados en su condición de consumidor*.

Por ende lo que la Comisión "condena" por decirlo así, es que las empresas denunciadas violaron su deber a informar de manera clara y veraz al consumidor sobre un elemento tan importante como lo es la marca de las prendas, pues dicho elemento efectivamente incide en la decisión de compra del consumidor. Máxime, según la Comisión, siendo que muchas de las diferencias encontradas entre las prendas originales con las no originales escapan al conocimiento de un consumidor medio.

En la misma línea indica la Comisión que "... la oferta de las citadas

prendas de vestir, no se llevó a cabo de acuerdo con su naturaleza, características y condiciones, esto es, de que se trataba de imitaciones o bienes no originales. La oferta realizada por las empresas denunciadas debió indicar que se trataba de producto no original" (Voto Nº 316- 00; considerando la infracción del artículo 31 inc c) en relación con el 34 de la Ley 7472).

Es por ello que a la hora de sancionar, hace caso omiso esta Comisión en cuanto a la práctica de competencia desleal en sí, reflejado esto último en la naturaleza de la sanción: "deberán las accionadas en el plazo de diez días hábiles a partir de la notificación de la presente resolución, corregir la información transmitida por medio de las prendas denunciadas y que permanecen en su poder. Lo anterior implica rectificar la publicidad que se brinda al consumidor en cada prenda, de modo tal que se informe que las mismas no son originales de la marca Tommy Hilfiger. Todo ello, deberá constar en forma clara, suficiente y de modo indeleble en cada prenda." (Voto Nº 316- 00)

Claramente a la Comisión no le interesa ahondar, ni siquiera versar una opinión (entiéndase que estaría fuera de su competencia) en cuanto a la competencia desleal evidente y comprobada que se somete a su conocimiento, y la sanción que esta impone va dirigida a proteger al consumidor propiamente, sin que esto implique, que los agentes económicos involucrados en el asunto, no puedan acudir a la vía jurisdiccional, para que se ventilen cuestiones de interés

propio, y se hagan valer sus derechos en cuanto a la clara violación marcaria de la cual han sido víctimas.

CAPÍTULO V

JURISPRUDENCIA FUNDAMENTADA EN LA NORMATIVA POSTERIOR AL 1° DE FEBRERO DEL 2000, FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, N° 7978 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1999

En éste capítulo se revisará y observará la pertinencia que la nueva ley viene, finalmente, a dar con respecto a una regulación adecuada al tema de la marca notoria. Así, en sus diversos postulados, dicha ley recoge no solo las normas del artículo 6 bis del Convenio de París sino que, las amplía con todas las regulaciones adicionales que, en materia de marca notoria, contemplaba el Acuerdo TRIP'S [350] (Considerado como el *"París-plus"*[351] en relación con este

---

[350] Que irónicamente había sido aceptado por Costa Rica con anterioridad al Convenio de París, por medio de la Ley 7475 en la cual se aprueba el Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, publicada en la Gaceta N° 245 del 26 de diciembre de 1994. Sin embargo, como de acuerdo con el artículo 65 párrafo 2 da un período de 5 años para aplicar las disposiciones de los ADPIC (TRIPs), estas regulaciones tuvieron efecto en nuestro país hasta el año 2000 fecha que coincidió con la entrada en vigencia de la Ley de Marcas. Así, en el fondo la Ley de Marcas (al igual que las otras normas de propiedad industrial aprobadas en el 2000) se debe en gran medida al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en dicho acuerdo.

[351] En este sentido ver: CORREA, Carlos M., *"Acuerdo TRIP'S, Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual"*, Ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996.

tema) en su artículo 16.2. Así es posible encontrar referencias a las marcas notorias en los artículos: 2 (definición), 8 inc. e, 44 y 45 de dicha Ley.

No obstante, debido a la novedad de la Ley de Marcas y a los procedimientos novedosos que plantea (por ejemplo, la creación del Tribunal Registral Administrativo, que aún no funciona, y que es de ahora en adelante el llamado a conocer éstos casos, ver Ley N° 8039 del 5 de octubre del 2000), los Tribunales Superiores aún no han resuelto ningún caso tomándola como base. Así, como el artículo 37 de la ley plantea la posibilidad de anular un registro en la vía administrativa, en el único caso en el que un Tribunal Superior Civil ha hecho referencia a dicha ley (en relación con el tema de la marca notoria), lo hizo para declararse incompetente de su conocimiento expresando que:

> "En el sub lite, con la demanda lo que se pretende fundamentalmente es que se declare la nulidad de actos o disposiciones administrativas, que en nuestro parecer, con la nueva normativa vigente, bien podrían ser conocidos directamente por el Registro de la Propiedad Industrial, según lo regulado en la LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, No. 7978, que rige a partir de su publicación en La Gaceta No. 22 del 1(de febrero del 2000. Así se deduce de sus artículos 7, 8, 26, 27, 37 (que permite aún la declaración de oficio de la nulidad con remisión al artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978 -

declaración de lesividad administrativa-), 44, 66, 67, 73, 75, 82 a 85, que autorizan un procedimiento administrativo, donde se garanticen los principios del debido proceso, para que a pedido de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial, declare la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en la ley. Los tribunales competentes para pronunciarse sobre la nulidad del acto administrativo que ordena una inscripción marcaria son los contencioso administrativos y no los civiles, en razón de la tramitación propia del derecho público a que se somete esa inscripción y a la especialidad de la materia."[352]

Por esto, no es de extrañar que, a pesar de que esta ley viene a regular de una manera clara y completa el tema de la marca notoria, no existan resoluciones judiciales en las cuales ella se aplique, puesto que, aparentemente se esta exigiendo agotar la vía administrativa que dicha ley abre, antes de poder gestionar judicialmente la anulación de un registro ilegal.

---

[352] TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL, SECCIÓN PRIMERA. San José, Resolución N° 229 de las 9 horas del 9 de junio del 2000.

REVISIÓN DE RESOLUCIONES DURANTE EL PERÍODO DEL 2000 AL 2002. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NCTORIA DENTRO DEL ÁMBITO ADMINISTRATIVO (REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA)

Con la entrada en vigencia de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos del 2000, se inicia una nueva etapa en la historia de nuestro país en cuanto a la materia marcaria, donde se desarrollan una serie de elementos nuevos expuestos con anterioridad.

El elemento primordial del cambio ha sido la importancia que se le otorga al uso efectivo de la marca, lo cual significa un gran avance, por cuanto me parece que no tiene sentido la inscripción de una marca que no esté siendo utilizada en el comercio. Tal situación daba lugar a la solicitud de inscripción de marcas con diferentes propósitos, entre ellos, el de apropiarse del buen nombre de una marca notoria del exterior, así como la ya reiterada costumbre de inscribir las marcas en todas las clases como forma de defensa de la propia, sin darle uso salvo en dos o más clases de las registradas.

De igual manera que en la jurisprudencia, existen relativamente pocas resoluciones al respecto de conflictos con marcas notorias, y todavía se siguen resolviendo casos de conformidad con lo dispuesto en el Convenio

Centroamericano.

Pero poco a poco, se hace mayor mención de la normativa actual, la cual por ser más completa que las anteriores, incluyó en sus normas los aspectos esenciales del Convenio de París (que era una serie de normativa mínima), que básicamente es lo que la presión internacional busca se realice en todos los países, de manera que tengamos una serie de protección mínima, que esté en armonía con el "standard" internacional.

Aunado a lo anterior, es comprensible que todavía no se hayan dado conflictos en cuanto a la solicitud de nulidad o cancelación por falta de uso, ya que la nueva normativa otorga un plazo en su Transitorio I, manifiesta que el plazo en el cual ha estado registrada la marca, se computará a partir de la entrada en rigor de la Ley.[353]

En este caso, el artículo 39 de dicha Ley manifiesta que no procederá la solicitud de cancelación del registro por falta de uso sino a partir de cinco años de registrada la marca, y que para los casos anteriores, empieza a correr desde la entrada en vigencia de la ley, es decir, que hasta en el año 2005 se podrán iniciar este tipo de procesos.

---

[353] Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, Artículo 39 y Transitorio I.

Sin embargo, existen ya algunas resoluciones que aplican la nueva normativa, entre ellas, de las que encontramos, cabe destacar las siguientes:

CASO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA "SMOKING" [354]

La empresa promovente pretende inscribir la marca "SMOKING" en la clase 34 de la nomenclatura internacional para distinguir y proteger "Papel para cigarrillos y librillos de papel para cigarrillos". El Registro de la Propiedad Industrial por resolución de las 9 horas del 27 de septiembre de 1999, denegó la solicitud de inscripción, toda vez, que la palabra "smoking" en el idioma inglés significa "acción de fumar", por lo que asociada con los productos que pretende tutelar resulta descriptiva de cualidades con lo que se encuentra incursa en la prohibición del artículo 10, inciso k), del Convenio Centroamericano de Protección de la Propiedad Industrial. (Ejemplo de la fundamentación con respecto a la anterior normativa)

El Tribunal de alzada, coincide con la empresa gestionante en que el distintivo propuesto es una marca notoria y famosa con una larga trayectoria en el mercado internacional e inscrita en diversos países, sin embargo, manifiesta que

---

[354] TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Resolución N°

no puede ser inscrita y para ello da los mismos argumentos del Convenio.

No obstante, nos pareció un detalle importante el hecho de que el Tribunal le manifiesta a la parte solicitante que a la luz de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, No. 7978 del 6 de enero del 2000, resulta jurídicamente posible la inscripción de marcas famosas o notorias que a tenor del derogado Convenio Centroamericano de Protección de la Propiedad Industrial resultaban ininscribibles, para lo cual podría hacerse una nueva solicitud de conformidad con la nueva normativa.

En mi criterio, sería interesante analizar si se le daría prioridad al reconocimiento de la marca notoria (a pesar de ser descriptiva), o bien, de rechazar su inscripción por el hecho de ser descriptiva, por encima de su notoriedad.

REITERACION ACERCA DE LA PROTECCION A LA MARCA NOTORIA, CASO DE SPRIT INTERNACIONAL.[355]

En este caso, se acoge la oposición planteada, con fundamento en el

---

864-01, de las 9:15 horas del 12 de octubre del 2001.

[355] TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Resolución N° 1389 de las 10:30 horas del 17 de agosto del 2001.

artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley 7978, que prohibe la constitución e inscripción de personas jurídicas, que en su razón o denominación social, incluyan una marca registrada a favor de un tercero, cuando su uso pueda causar confusión, salvo que el propietario dé su consentimiento por escrito. En cuanto a la protección de la marca notoria manifestó:

> *"... evidentemente, esa norma tutela los derechos de los titulares de marcas ya registradas y su aplicación efectiva requiere una coordinación de los Registros involucrados (personas jurídicas y Propiedad Industrial), sin que ello afecte el principio de especialidad que rige cada Oficina, pues más bien se complementan.* En el caso que ocupa nuestra atención, es claro que el nombre de la sociedad propuesta "Esprit Sociedad Anónima" incluye el término "Esprit", marca famosa o de renombre, propiedad de la empresa opositora Esprit Intenacional, sociedad organizada y existente, bajo las leyes del Estado de California, Estados Unidos de América, cuyo registro se encuentra tutelado en nuestro país, bajo los asientos 120516 y 108222, lo que *impide la inscripción de esa razón social, en tanto generaría confusión en el mercado, en la creencia que se trata de la misma casa comercial, cuando no es así...*" [356]

---

[356] Ibíd.

Tales criterios simplemente refuerzan la protección que se ha venido otorgando a las marcas notorias, y que en realidad no significan un cambio en la línea seguida por nuestros tribunales.[357]

---

[357] Con el mismo sentido puede consultarse: TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA. Resolución N° 205 a las 16:40 horas del 28 de febrero del año 2002, donde se rechaza la inscripción de la señal de propaganda "BENEFICIO VOLCAFE: SOLIDEZ QUE BENEFICIA", por cuanto ya existe uno inscrito por la opositora Industria Colombia de Café S.A., denominado "COLCAFE", lo cual los hace similares, lo cual podría causar confusión al consumidor.

CONCLUSIÓN

Finalizada la investigación, es menester destacar las principales conclusiones a las que válidamente se ha arribado en función del desarrollo realizado, a saber:

La nueva legislación en materia de Protección a la Propiedad Inteiectual, resultado de ios acuerdos suscritos por Costa Rica en la Ronda de Uruguay, fue adoptada por el país como consecuencia de que la Ronda es una de las mayores manifestaciones del esfuerzo por incluirse el Estado y la Sociedad costarricense al fenómeno de la globalización económica, cuyo eco en el derecho patrio es obvio, puesto que, las obligaciones dimanantes de aquel acuerdo, no son más que la "standardización" de las regulaciones relacionadas con la actividad económica, y con ello facilitar introducción de los Estados y las Sociedades, no sólo la costarricense, al fenómeno citado, dándose así una "nacionalización" de los acuerdos internacionales en dicho sentido.-

Costa Rica tuvo que implementar la nueva legislación para cumplir con el GATT, y a su vez no emitir una mala señal a los inversores extranjeros en cuanto a la seguridad jurídica para la propiedad (entre otras, la intelectual) de aquellos.

El derecho de la Propiedad Intelectual es una categoría *sui generis*, pudiendo decirse, también, correctamente, que su objeto es el dominio sobre la creación espiritual del hombre, entiéndase, las ideas, cuando estás denotan una originalidad relevante para la sociedad, y por ende para el derecho.-

El Derecho de la Propiedad Industrial es especie del Derecho de la Propiedad Intelectual, sólo que con la distintividad, de que su objeto es la tutela de los aspectos relacionados con la creación espiritual del hombre, entiéndase, las ideas, cuando estás denotan una originalidad relevante aplicados a la actividad industrial, es decir, directamente encaminados a la producción, promoción, distribución, ventas, etc., de bienes y servicios a la sociedad.-

La propiedad intelectual es una propiedad especial tanto por sus características inherentes, como por su innegable protección. La protección de la propiedad intelectual no es un fin en sí mismo. Es un mecanismo para fomentar la actividad creativa, la industrialización, la inversión, y el comercio libre. Todo esto esta designado para contribuir con mas seguridad y confort, menos pobreza y más belleza en la vida de los hombres.

Del reconocimiento al papel fundamental que la propiedad intelectual desempeña en el comercio, encuentra su razón la toma de conciencia por parte de la comunidad internacional acerca de la importancia de la protección para

contribuir al desarrollo de ventajas competitivas a lo interno de cada país.

Los Signos Distintivos, de los cuales forma parte, entre otros la Marca, son componentes del Derecho de la Propiedad Intelectual, y dentro de ésta, a la especie referida al Derecho de la Propiedad Industrial.-

Los signos distintivos sirven, fundamentalmente, a través de su función diferenciadora, para recoger y consolidar la clientela obtenida en el ejercicio de una actividad explotada por medio de una empresa. Interés que siente tanto el empresario, así como los consumidores, quienes también tienen un interés en evitar las confusiones que puedan serles perjudiciales.

Los signos distintivos son bienes integrantes de la hacienda de la empresa, y son susceptibles de trasmitirse sea junto con toda ella, o individualmente, por acto inter vivos o mortis causa.-

La marca notoria es una clase especial de marca, que no se distingue principalmente por sus características inherentes, sino más bien por su protección especial.

La marca notoria es aquella que como consecuencia de su uso intenso en el mercado y en la publicidad, ha ganado gran reputación entre el público

consumidor, ya sea a nivel local, regional, o mundial. El concepto de marca notoria no es estático sino dinámico y el grado de penetración en el mercado de las marcas notorias no es siempre el mismo, porque la marca puede tener a lo largo de su existencia un mayor o menor grado de difusión.

La marca notoria debe ser protegida enérgicamente frente a los intereses de terceros de aprovechar o apropiarse de su prestigio o buena fama, para así, también, tutelar al consumidor, y evitar el falseamiento de la libre concurrencia.-

La notoriedad, puede afirmarse, es una cuestión subjetiva de los operadores jurídicos, entre los cuales se encuentran: los órganos administrativos y jurisdiccionales, de los que interesa, el Registro de la Propiedad Industrial, el Tribunal Registral Administrativo, y el Poder Judicial, quienes deberán valorar y sopesar, dependiendo en cada situación en particular, para reconocerla o no.-

A pesar de que la protección especial para las marcas notorias fue regulada debidamente por nuestra legislación, por medio de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, hasta hace apenas 2 años y que, antes del año 1995 no existió en nuestro ordenamiento ninguna norma que se refiriera expresamente a esta materia; pese a que nuestros tribunales (administrativos y judiciales) comenzaron a darle tutela a este tipo de marcas desde hace prácticamente un siglo.

Para esto, en un primer momento, ante la ausencia de normas expresas, nuestros tribunales tuvieron que recurrir a múltiples argumentaciones, basadas principalmente en las normas reguladoras de la competencia desleal y en el Principio de la Buena Fe Comercial, para justificar la flexibilización del sistema atributivo puro en aquellos casos relacionados con marcas notorias.- Posteriormente, con la entrada en vigencia del Convenio de París, se incorporaron a nuestro ordenamiento positivo una serie de normas que si bien son pocas y abiertas, al menos venían a regular expresamente este tema; sin embargo, aun con esta nueva regulación, el análisis de la poca jurisprudencia que tomó como referencia a dicho convenio, permitió observar que la tutela práctica de este tipo de marcas no sufrió ninguna alteración considerable.

El instituto de la marca notoria, rompe los esquemas registrales del sistema atributivo, que protege sólo los derechos inscritos, y que fue el adoptado tanto en las diferentes leyes de marca, como por el Convenio Centroamericano Para la Protección de la Propiedad Industrial, por lo que, la jurisprudencia patria, a fin de evitar "injusticias", vía jurisprudencial, reconoció y tuteló a la marca notoria, con la finalidad de proteger los legítimos intereses de los titulares de aquellas, que con su esfuerzo empresarial, se habían preocupado por destacar sus productos y servicios con base en la marca utilizada, y así otros, no se aprovecharan ilícitamente del esfuerzo de aquél, ni se prestara para la confusión del consumidor.-

Las resoluciones analizadas manifiestan una tendencia común de protección a la marca notoria, con el objetivo de proteger la buena fe comercial, el enriquecimiento ilícito, y evitar la confusión entre los consumidores. De igual manera se hace un reconocimiento a la creatividad e inversión del titular original.

En el ámbito administrativo, para el caso del Registro de la Propiedad Industrial, sus resoluciones han mantenido una misma línea de argumentación para la tutela de la marca notoria, donde se empieza a perfilar un gran cambio a raíz de la aprobación de la nueva normativa marcaria, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, y Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, que será un objeto de análisis y debates mayores, cuando puedan iniciarse, entre otros los procesos de cancelación de un registro por falta de uso efectivo de la marca, que se dará hasta pasado cinco años después de la aprobación de la Ley de Marcas, N° 7978, sea el año 2005, o por ejemplo se solicite la nulidad por contrariar normas de orden público con respecto de ésta.

La jurisprudencia, al reconocer la marca notoria, es ambivalente en cuanto a la exigencia de probar objetivamente la existencia de ésta, pues por un lado, una corriente, la mayoritaria, se inclina más por el aspecto subjetivo de convicción del Juez, en el sentido, de que éstos al razonar sobre el punto, fundamentan el reconocimiento con base en su percepción de la notoriedad.- Entre tanto, la otra

corriente, que es minoritaria, sí exige la presencia de datos objetivos probatorios con base en los cuales el Juez pueda válidamente reconocer y declarar la existencia de la marca notoria, y con fundamento en ello, protegerla.- Sin embargo, la anterior discusión viene a ser subsanada por el art. 45 de la Ley de Marcas y de Otros Signos Distintivos, N° 7978, que brinda criterios sobre los cuales los operadores jurídicos pueden interpretar la presencia de una marca notoria, para lo cual es pertinente tomar las recomendaciones emanadas por el Comité de Expertos en Marca Notoria de la Organización Mundial del Comercio.

La jurisprudencia, al reconocer la marca notoria, es contradictoria, a la hora tratar, al menos, aspectos tan importantes como la prescripción y el tipo de régimen de propiedad aplicable a ésta, puesto que, estando vigente el Convenio Para la Protección de la Propiedad Industrial, así como con la adopción del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en un inicio se aplicó la prescripción común, y luego varió a la especial de los Convenios.- En cuanto al régimen de propiedad, se mantienen bajo las tesis de derecho común (civilistas), que ayudan, pero son insuficientes para captar el fenómeno de la Propiedad Intelectual, y una de sus ramas, como lo es la Propiedad Industrial, que se caracteriza por la titularidad "de" las ideas, concepto muy diferente al dominio sobre los bienes materiales muebles e inmuebles.-

La mención del Convenio de la Unión de París para la Protección de la

Propiedad Industrial para resolver controversias de la Propiedad Industrial y/o de Competencia Desleal, en la Jurisprudencia así como en las Resoluciones Administrativas ha sido prácticamente nula, lo que denota desconocimiento de una norma, con contenido jerárquico superior a ley, con un mejor articulado para resolver casos específicos de la materia.-

La nueva Ley de Marcas y de Otros Signos Distintivos, N° 7978, positiviza el instituto de la marca notoria, y junto con la Ley de Procedimientos Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, tutelan y a la vez reprimen la competencia desleal, así como los efectos del uso ilegítimo de terceros que puedan afectar al consumidor, con respecto a la marca notoria, para lo cual, el Tribunal Registral Administrativo, siguiendo las modernas concepciones procesalistas de búsqueda de la verdad real, de una mayor inmediación del Juez en la prueba, de oralidad e informalidad, además de la competencia adjunta para la Comisión Nacional del Consumidor para la ocasión de eventuales daños a éstos, empezará, una vez que se encuentre funcionando (al día de hoy no se ha instalado), a conocer sobre los casos que le sometan, ya que, desde ahora, los Tribunales de Justicia, están declarándose incompetentes para conocer los casos referidos a violación marcaria (propiedad intelectual), con lo cual, se crea un procedimiento administrativo previo, que agotaría la vía administrativa, si fuera del caso, para posteriormente acceder a la sede jurisdiccional, lo cual indefectiblemente apunta un cambio con respecto al régimen anterior; por demás,

los principios antes enunciados, deben ser considerados por todos los operadores del derecho, especialmente por los Tribunales de Justicia, cuando enfrentan casos relacionados, en virtud del principio de plenitud hermenéutica del ordenamiento.-

En la actualidad, la nueva Ley de Marcas brinda una tutela mucho más completa a las marcas notorias, no obstante, dado lo reciente de su vigencia, partir de inicios del año 2000, la novedad de dicha norma, y las particularidades procesales que establece, no ha sido posible determinar de una manera empírica si efectivamente se han producido variantes considerables en la protección práctica de este tipo de marcas, ya que su mención es mínima, y en términos generales se siguen los argumentos vertidos durante la vigencia del Convenio Centroamericano de la Propiedad Industrial. Sin embargo, una vista general del texto legal permite afirmar que, con esta nueva ley se logrará, al menos, uniformar una serie de aspectos específicos sobre los cuales la jurisprudencia se ha mostrado un tanto conflictiva, por ejemplo acerca del tipo de propiedad, los plazos de caducidad de ésta, los criterios para recocerla, etc.

Sin embargo, a pesar de la existencia de las leyes y convenios internacionales, considero que nuestros registradores y jueces que conocen sobre asuntos marcarios, tienen un gran ámbito de subjetividad en la decisión de aceptar la inscripción o no de una marca, así como en cuanto a la notoriedad de la misma, que de todas maneras, con el art. 45 de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,

viene a solventar en alguna medida dicha problemática, al positivizar criterios para el reconocimiento de ésta, para lo cual es pertinente tomar las recomendaciones emanadas por el Comité de Expertos en Marca Notoria de la Organización Mundial del Comercio.

En el ámbito competencial de la Comisión Nacional del Consumidor, cabe decir que el interés de la Comisión en asuntos marcarios (marca notoria si fuera del caso) se limita a erradicar las prácticas que puedan causar un daño al consumidor, ésta, por tanto, no tutela el acto o las actuaciones desleales de los comerciantes y/o empresarios, sino que tutela éste órgano público del engaño o posible engaño al consumidor por un acto desleal de competencia, rescatando el derecho a una adecuada, clara y veraz información para los consumidores.

La Comisión Nacional del Consumidor, en el momento de sancionar por este tipo de asuntos (marcarios), hace caso omiso en cuanto a la práctica de competencia desleal en sí, ordenando mayoritariamente la abstención (de la situación generadora de peligro, si fuera el caso) en la continuación de la acción dañosa para el consumidor, y obliga a rectificar la publicidad brindada a éste con respecto del bien o servicio acusado, de modo tal que éste sea apropiadamente informado. Lo anterior no implica que los agentes económicos involucrados en el asunto, no puedan acudir a la vía jurisdiccional, para ventilar cuestiones de su interés.-

En cuanto a la competencia desleal propiamente dicha, ésta es un régimen residual del ordenamiento jurídico que reprime los actos comerciales y/o empresariales desleales.- Para el caso costarricense, según el art. 17 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, dichos actos han de tener por base la contrariedad a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, como fórmula general (que denota un evidente corporativismo de la tutela), perfectamente combinable con los principios de Buena Fe (art. 21 del Código Civil), del Abuso de Derecho (art. 22 ibíd.), y de la Sana Competencia (Resoluciones de la Sala Constitucional que delinean el contenido y límites de la libertad de empresa y de comercio, y el art. 46 de la Constitución Política en cuanto a la tutela del consumidor).-

La lista de actos tipificados como desleales en art. 17 Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, no es taxativa, sino ilustrativa, y prueba de ello es el párrafo tercero ibídem, que abre, junto con la cláusula general y los principios antes dichos, los actos que pueden tildarse de desleales, en donde el auxilio de la doctrina es importantísimo para darle soporte a la prevención y sanción y de actos no enlistados en la ley.-

El modelo social de la represión de la competencia desleal es el encuadre apropiado para comprender el fenómeno, pues se tutelan todos los intereses en

juego, por un lado el empresarial, por otro el de los consumidores, y por último, el orden público, que ha de apuntalarse vía la prevención y sanción de los actos de competencia desleal para el "buen" funcionamiento de la "economía de mercado" adoptada por nuestro régimen constitucional.-

A pesar de que en el pasado se presentó una seria discusión doctrinaria en torno al bien jurídico tutelado por el régimen de la competencia desleal, dichas confrontaciones han sido superadas en actualidad, donde el acto desleal no se considera ya como un ataque a un derecho subjetivo de carácter absoluto patrimonial (clientela, la hacienda, etc.) o no patrimonial (derechos de la personalidad), sino con una violación a la lealtad en la competencia (concurrencia).

La moderna doctrina de la competencia desleal ha despejado la concepción antigua que asimilaba el acto ilícito al acto desleal, estableciéndose claramente las diferencias existentes entre ambos, mientras el primero viola una norma prohibitiva, y el segundo implica un exceso de la libertad en perjuicio de un tercero(s), que es contrario a la "lealtad" que ha imperar en el mercado.

La evolución que ha sufrido la disciplina de la competencia desleal, en especial su distanciamiento del derecho industrial y de su concepción como ilícito de prohibición, ha culminado con el establecimiento de características

fundamentales de esos actos, entre las que resaltan, que el acto desleal de realizarse en el mercado con fines concurrenciales, por lo que ya no se exige como requisito para la aplicación de la normas que lo regulan, la presencia de una relación de competencia sentido estricto sujeto activo y pasivo en el acto desleal.

Son más precisos los conceptos de riesgo de confusión, y riesgo de asociación que la expresión de "inducir a errores".- En donde el riesgo de asociación sirve para precisar el riesgo de confusión, es decir, que el primero es una subespecie del segundo.

El acto desleal es modernamente considerado como de peligro, con lo cual se elimina la necesidad de producción de un daño para su represión, basando para su tutela, en la posibilidad de que se produzca.- De igual forma, se protege al consumidor, pese a que la Ley de la Promoción de la Competencia Desleal y Defensa Efectiva del Consumidor pareciera exigir la afectación a un consumidor concreto; como lo advierte el Dr. Juan Rivero Sánchez, la búsqueda de un concepto unitario de consumidor carece de relevancia: por eso, cuando en una ley se habla de consumidor, debe entenderse que se trata simplemente de la designación "abreviada" de una situación específica de peligro que el derecho desea remediar", por lo que, de acuerdo con los numerales 54 y 56 ibíd, se busca no sólo la satisfacción de lesiones concretas al consumidor, sino que la tutela para éste también es preventiva, y en virtud de ello, no es necesario que exista un

consumidor agraviado concreto para iniciar un procedimiento al administrativo activo sancionador. Sin embargo, pese a lo acertado – así lo considero - de lo dicho, al menos hasta el momento, la Comisión Nacional de Protección al Consumidor ha sido reacia en aplicar dichos conceptos, pues mantiene la línea de que su competencia se ejerce cuando hay un daño efectivo a un consumidor concreto.- Al contrario, los Tribunales de Justicia son más receptivos a tutelar genéricamente al consumidor abstracto y el peligro creado.-

Una de las funciones principales de la Comisión para Promover la Competencia, no es de fomentar la competencia, sino más bien la de conocer y sancionar las prácticas contrarias a ésta, aunque indirectamente, vía sancionatoria, la tutela, sin embargo, para los casos de competencia desleal entre agentes económicos, por imperativo del art. 17 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, no puede conocerlos, pues la vía es la jurisdiccional.

La actividad desleal tiene como característica, que la mayoría de las veces, no sólo la afectación a los concurrentes, sino que el principal perjudicado puede llegar a ser el consumidor, por lo que toda práctica engañosa o deshonesta de algunos de los comerciantes y/o empresarios que genere un aprovechamiento, para sí, de esas ventajas competitivas desleales, pueden ser objeto de sanción administrativa, y eventualmente judicial.

Se debe educar a los consumidores a través de los medios de prensa, para que estos tengan conciencia de cuales son sus derechos, y la forma en la cual pueden hacerlos valer ante estas instancias administrativas y/o judiciales.

En cuanto al enfoque penal, ampliado por la óptica de la política criminal, podemos concluir, siguiendo las ideas de Tiedemann, que el delito de la competencia desleal es complejo, que engarza criterios civilistas, comerciales y derecho administrativo.-

La competencia desleal es un delito que tiene como bien jurídico, fundamentalmente los intereses económicos de la sociedad (capitalista), y si se aborda desde el Derecho Penal, formará parte del Derecho Penal Económico.-

Sin embargo, se critica la inconveniencia de que el Derecho Penal, a través de los Jueces (penales), sea quienes decidan, eventualmente la existencia o no del ilícito, pues se requiere de alguna formación económica que amplíe la estrecha visión legal, todo en aras de que existan fallos *"más justos"*.-

Por otro lado, siempre desde una perspectiva de la política criminal, junto con Chirino, quien, a mi manera de ver, ata el esbozo de Tiedemann a la realidad costarricense, se observan los peligros que la globalización para el Derecho Penal

implican, como lo es la penalización de intereses de la colectividad, en éste caso, de delitos económicos integrantes del Derecho Penal Económico.- Opinando personalmente que, como instrumento que es el Derecho del sistema capitalista, éste es usado (no sólo el Derecho Penal, sino la totalidad del Sistema Jurídico) como medio para preservar la sangre misma del capitalismo (el modelo de mercado: ... ¿?), con la finalidad de mantener la *"transparencia y pureza"* de éste, y así hacer eco a los poderosos intereses político-económicos, tirándose por la borda la clásica visión del Derecho Penal de *ultima ratio*, ampliando su radio a niveles quizá poco tolerables para el ámbito sancionatorio que pueden influir negativamente en las libertades individuales, al castigar con cárcel, aumentar penas, y/o crear delitos de peligro abstracto, se verifica una política criminal de "más de lo mismo", que sólo conduce a una reducción de libertades, olvidando que el único modo de evitar – en alguna medida - todas esas temidas distorsiones del mercado (sociedad) -, es generando, precisamente, posibilidades, lo más integrales posibles, de superación para todos los actores sociales (entre otros, agentes económicos e individuos).

El hecho de que el procedimiento sumario, en sede civil, sea la vía para conocer de la competencia desleal, en forma única para los agentes económicos, y alterna para los consumidores, y única para éstos si la escogen de primero, tiene la conveniencia de la "celeridad" en la tramitación; pero la seria objeción de no crear cosa juzgada material, generando una duplicidad de procedimientos, ya que

quien se sienta afectado por una sentencia sumaria tiene la posibilidad de ordinariar la vía en un común ó en un abreviado, en función de la cuantía.- Por tanto, y con la finalidad de tratar de moderar la celeridad en los trámites, con la unicidad procedimental para evitar ulteriores discusiones, el procedimiento abreviado sin distingo de cuantía, que sí es capaz de crear cosa juzgada material, pareciera ser la vía correspondiente, permitiendo, por demás, un mayor contradictorio – debido proceso (por ejemplo, la posibilidad de contrademandar) -, así como el acceso a la casación en una forma más pronta.-

Es evidente que la nueva legislación en materia de Protección a la Propiedad Intelectual, resultado de los acuerdos suscritos por Costa Rica en la Ronda de Uruguay, amplían y tutelan de una mayor y mejor forma la represión de la competencia desleal.-

En términos generales, la jurisprudencia y las resoluciones administrativas, siguen con cierta "buena" fidelidad los desarrollos doctrinarios relacionados con la competencia desleal, y la protección a la propiedad intelectual e industrial, donde se encuentra el instituto de la marca notoria.-

El tema de Propiedad Intelectual, y de una de sus ramas, la Propiedad Industrial, y la residualidad de la ordenación de la represión de la competencia desleal, han tomado un gran auge, como resultado de los procesos de

globalización y, bajo éste marco, sea el de los resultados finales de las negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de (GATT) y de la creación del Organización Mundial de Comercio (OMC), y luego de la aprobación de la ley número 7475 de 20 diciembre 1994 (incluido el Anexo 1C: Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el comercio), Costa Rica debió modificar su legislación con el fin de armonizar su normativa para potenciar las posibilidades de inversión extranjera, y evitar sanciones, tanto nivel multilateral como bilateral, como por parte de los Estados Unidos América, nuestro principal socio comercial.

No se puede obviar que la legislación internacional en materia protección a la propiedad intelectual ha sido diseñada por ciertos países (los desarrollados) y a favor principalmente sus empresas. Sin embargo, el mito de que ésta únicamente beneficia a las transnacionales y a los países de mayor desarrollo, se desmorona poco a poco (sino veamos el desarrollo que en tecnología del software Costa Rica ha tenido en los últimos años, y como, sin duda alguna, estoy seguro, que los empresarios costarricense tienen una mayor seguridad jurídica para proteger sus desarrollos).

Por todo lo anterior, me atrevo a decir que, a lo largo de la investigación se ha verificado el cumplimiento de los objetivos generales y específicos planteados, así como de las hipótesis propuestas, concluyendo, como gran síntesis, que los

esfuerzos realizados por Costa Rica, en "remozar" la normativa que regula materia de Propiedad Intelectual y de Competencia Desleal, son válidos y "apropiados" – pese a que no faltarán objeciones, las cuales, en opinión del suscrito son beneficiosas, de la clase que sean, siempre que su afán sea el de promover una actitud crítica que contribuya - para el desarrollo de una sociedad que procura adecuarse a las exigencias de la globalización, sin perder de vista, el respeto de los derechos de los distintos sujetos integrantes de la República y de la comunidad internacional.-

¡ Omnia in Bonum !

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

ALTERINI (Atilio Aníbal). Derecho Comercial Contemporáneo. 1' Edición, Biblioteca Jurídica DIKE, Medellín, Colombia, 1989.

ANTILLÓN MONTEALGRE (Walter) y CAPELLA MOLINA (Gino), El Derecho de Llave, San José, Editorial Investigaciones Jurídicas S. A., 1° edición, 1999.

ALTERINI (Atilio Aníbal) y LÓPEZ CABANA (Roberto M.), La Responsabilidad, Abeledo Perrot, Buenos aires, 1995.

ASCARELLI (Tulio), Teoría de la Concurrencia y los Bienes Inmateriales, Barcelona, Publicaciones del real Colegio de España en Bolonia, Casa Editorial Urgel, 1970.

BACHARACH DE VALERA (Sol), La Acción de Cesación para La Represión de La Competencia Desleal, Madrid, Tecnos S. A., 1993

BARRANTES GAMBOA (Jaime) y RIVERO SÁNCHEZ (Juan Marcos), Derecho y Jurisprudencia en Materia de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, San José, Imprenta y Litografía Mundo Gráfico, 1° edición, 1999.

BATALLA (Elvira), El Derecho de Marcas en Costa Rica, San José, Costa Rica, Editorial Universidad de Costa Rica, Primera Edición, 1979.

BERTONE (Luis Eduardo) y CABANELLAS DE LAS CUEVAS (Guillermo), Derecho de Marcas, Buenos Aires, Ed. Heliasta S. R.L., 1989.

BIELSA (Rafael), Derecho Administrativo, La Ley, Buenos Aires, 1964.

BROWNE (Dennis), Panorama del Marco Jurídico del Comercio Internacional. Carleton University of Ottawa. 1998.

BOCHENSKI (I.M), Los Métodos Actuales del Pensamiento, Madrid, Ediciones Rialp S. A., Décimosexta Edición, 1988.

CABANELLAS (Guillermo), Derecho antimonopólico y Defensa de la Competencia, Buenos Aires, Argentina, Editorial Heliasta S.R.L., 1983.

CARRILLO BALLESTEROS, (Jesús y MORALES CASAS, (Francisco), La

Propiedad Industrial. Bogotá, Temis, 1973.

CAVELIER (German), Marcas de Fabrica y Nombres Comerciales, Bogotá, Editorial Temis, 1962.

COMISIÓN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Consideraciones Para Una Reforma del Proceso Civil, San José, Poder Judicial CONAMAJ, Primera Ed., 1999.

COMISIÓN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Defensa Efectiva de los Derechos del Consumidor, San José, Poder Judicial CONAMAJ, Primera Ed., 1999.

CREUS (Carlos) Derecho Penal Parte Especial, Buenos Aires, Editorial Astrea De Alfredo y Ricardo de Palma, tercera edición, 1991.

CORREA, Carlos M., "Acuerdo TRIPs, Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual", Ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996.

DUNCAN (Quince), et al, Guía para la Investigación, San José, Costa Rica, Editoria Nueva Década, Primera Edición, 1986, 114 p.

EMPARANZA SOBEJANO (Alberto), El Boicot como Acto de Competencia Desleal Contrario a la Libre Competencia, Madrid, Editorial Civitas, Primera Edición, 2000.

ETCHEVERRI, Oscar, "Temas de Propiedad Industrial en la Jurisprudencia de Países Latinoamericanos", artículo compilado en la colección titulada "Derechos Intelectuales", Editorial Astrea, Buenos Aires, 1987. Tomo N° 2.

FERRARA (Francisco), Teoría jurídica deja Hacienda Mercantil. Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid 1950.

FÍALE (Aldo) Diritto Commerciale. Edizioni Simoni, X Edizione, Napoli, 1996.

FONTÁN BALESTRA (Carlos), Derecho Penal Parte Especial, décima tercera edición, sin año ni editorial visible, ya que corresponde al material de Derecho Penal 4, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, segundo semestre del 2000, 1074 p.

GACHARNA (Maria Consuelo), La Competencia Desleal, 3" Edición, Bogota, Colombia, 1987.

GARRIGUEZ (Joaquín), Temas de Derecho Vivo; la Defensa de la Competencia Mercantil, Editorial Tecnos, 3 edición, Madrid.

GARRONE (José Alberto) y CASTRO SAMARTINO (Mario E.), Manual de Derecho Mercantil, 2° Edición, Abeledo Perrot S. A., Argentina, 1996, p. 198.-

GONGORA TREJOS (Enrique), Introducción al Pensamiento Lógico Matemático, San José, Editorial Universidad Estatal a Distancia, 2° edición, 1983.

GUIDINI (G.), La competencia Deslelal, Desde las Corporaciones al Corporativismo, Bolonia, 1987

HASSEMER (Winfried), Persona Mundo y Responsabilidad. Bases para una teoría de la Imputación en Derecho Penal, Valencia, España, Primera ed., Ediorial Tirant Lo Blanch, 1999.

HASSEMER (Winfried), MUÑOZ CONDE (Francisco), Introducción a la Criminología y al Derecho Penal, material del Curso de Derecho Penal II, impartido por el Dr. Mario Houed Vega, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, segundo semestre del 2000.

JIMÉNEZ CASTRO (Wilburg), Préstamos y Programas de Ajuste Estructural en Costa Rica, San José, Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, 1° edición, 1991.

KOZOLCHYK (Boris), TORREALBA TORUÑO (Octavio), Curso de Derecho Mercantil, San José, Editorial Juritexto, 1997.

LIZANO FAIT (Eduardo), Ajuste Estructural en Costa Rica, San José, Departamento de Publicaciones de la UNED, 1° edición, 1990.

LLOBET RODRÍGUEZ (Javier) y CHIRINO SÁNCHEZ (Alfredo), Principio de Oportunidad y Persecución de la Criminalidad Organizada (Problemas Prácticos e ideológicos de un proceso penal "eficiente"), San José, Ediciones Jurídicas Arete, imprenta y Litografía Mundo Gráfico de San José, primera edición, año 2000.

MADRIÑAN DE LA TORRE (Ramón), Principios de Derecho Comercial . Temis, Bogotá, Segunda Edición 1983.

MÉNDEZ RAMÍREZ (Odilón), La Investigación Científica, San José, Editorial Juricentro, primera edición, 1994.

MONTERO AROCA (J.), Derecho Jurisdiccional. 3° Edición, J.M. Bosh

Editor S.A., Barcelona, 1993.

MONTILLA MOLINA (Roberto), Derecho Mercantil, México, Editorial Porrua S.A., 1984,

MORA (Fernando), Introducción al Estudio del Derecho Comercial (Teoría de la Empresa en el Derecho Comercial Costarricense), San José, Editorial Juricentro S. A., 1982.

OSSORIO (Manuel), Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Buenos Aires, Argentina, Editorial Heliasta S.R.L., 1992, 797 p.

PALACIOS ECHEVERRÍA (Iván), Manual de Derecho Registral, San José, Editorial Investigaciones Jurídicas S. A., Segunda Edición, 1994

PALMA IBARRA (Mario), Protección Marcaria en Nicaragua, Nicaragua, Tomo I, UNAM, Serie textos, 1973.

RANGEL MEDINA (David), Tratado de Derecho Marcario, Editorial Libros de México S. A., México, 1960.

RECASENS SICHES (Luis), Tratado General de Filosofía del Derecho,

México, Editorial Porrúa S. A., Primera Edición, 1959.

RIVERO SÁNCHEZ (Juan Marcos), Quo Vadis Derecho del Consumidor, San José, Costa Rica, Biblioteca Jurídica Dike, 1997.

RIVERO SÁNCHEZ (Juan Marcos), (¿Muchas?) nueces..., ¡ poco ruido ! Reflexiones sobre el estado actual del discurso jurídico-penal costarricense, San José, Costa Rica, 1° edición, Editorial Jurídica Continental, 2002.

RODRIGUEZ RODRIGUÉZ (Joaquín), Curso de Derecho Mercantil, México D.F., Editorial Porrúa S.A., 1991.

SHERWOOD (Robert M.), Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico, Buenos Aires, Editorial Heliasta, 1990.

SILVA SÁNCHEZ (Jesús María), La expansión del Derecho Penal. Aspectos de Política Criminal en la Sociedades Postindustriales, Madrid, España, Civitas Ediciones S. L., Primera edición, 1999, 127 p.

SPENCER (M. H.), Economía Contemporánea, Barcelona, Editorial Reverté S. A., 2° Edición, 1986.

TIEDEMANN (Klaus), Poder Económico y Delito (Introducción al Derecho Penal Económico y de la Empresa), Barcelona, Editorial Ariel, primera edición, 1985, 234 p.

VOLIO GUARDIA (Claudio), ECHANDI ZURCHER (Ricardo), y SERRANO PINTO (Germán), Estado Empresario La participación del Estado Costarricense en la economía y el proceso de privatización, San José, Trejos Hermanos Sucs. S. A..

WITTENZELLNER (Úrsula). Derecho de Marcas en la Argentina. Editorial Abeledo-Perrot S.A., Argentina, 1989.

REVISTAS

ARIAS CÓRDOBA (Fabio), La concurrencia desleal en el derecho costarricense, Revista Ivstitia, Costa Rica, Vol. 1-2, 1987-1988, páginas 111-122.

CHACÓN GONZÁLEZ (Francisco) y GONZÁLEZ CAMPABADAL (Anabel), Regulación de las prácticas leales y desleales en la legislación costarricense, Revista Ivstitia, Costa Rica, N°28, Año 3, 1988, páginas 8-13.

GUTIERREZ BLANCO (Ernesto), Marca Notoria, Marca Renombrada, y Marca de Alto Renombre, Revista Iustitia, San José, Costa Rica, Costa Rica, año 13, N° 147-148, pp. 9-20.-

FRUIT, (Rene). Aspectos Económicos de la Propiedad Industrial. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial, # 8 Año IV, jul-díc1966.

ODIO ROHRMOSER (Edgar), La relativa autonomía del estado frente a dos leyes recientes, Revista Hermenéutica, Costa Rica, N° 9, setiembre, 1996, páginas 32-36.

PIZA ROCAFORT (Rodolfo E.), A propósito de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, Revista Ivstitia, Costa Rica, Nº 102, Año 9, junio, 1995, páginas 4 -14.

ROTONDI, Cómo Clasificar los actos de competencia desleal, Revista de Derecho Mercantil Madrid, núm. 6, traducido Olivencia Ruiz, 1956.

VARGAS PERALTA (Enrique), "El nombre comercial en el Derecho Español", Revista del Colegio de Abogados, San José, diciembre 1967

TRATADOS

DE SOLA CAÑIZAREZ (Felipe), Tratado de Derecho Comercial Comparado, Madrid, Editorial Montaren y Simón S.A., 1962.

DI GUGLIELMO (Pascual), Tratado de Derecho Industrial, Buenos Aires, T.E.A, 1948, Tomo I.

ESTASEN, (Pedro). Instituciones de Derecho Mercantil. Imprenta de la Revista de Legislación, Madrid,1984, T. VI. p.102.

GARRIGUEZ (Joaquín), Tratado de Derecho Mercantil, Madrid, Tomo I, 1947.

GONZÁLEZ VEGA (Claudio) y CAMACHO MEJÍA (Edna), Políticas Económicas en Costa Rica, San José, Tomos I y II, Imprenta Trejos Hermanos Sucesores S. A., 1° edición, 1990.

MESSINEO (Francesco), Manual de Derecho Civil y Comercial, Buenos Aires, Argentina, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1971, 8 tomos.-

RAMELLA (Agustín), Tratado de La Propiedad Industrial, Madrid, Editorial Hijos de Reus Editores, Tomo II, Vol. V, 1913.

CONVENIOS INTERNACIONALES

Acuerdo Relativo a la aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 de la Organización Mundial de Comercio ratificado por Ley N° 7475 del 20 de diciembre de 1994, publicado La Gaceta del 26 de diciembre de 1994

Carta de La Habana de 1947.

Código Antidumping de 1967.

Código de Prácticas Restrictivas de Comercio de la Organización de Naciones Unidas, de 5 de diciembre de 1980.

Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial, ratificado por Ley 3142 de 29 de julio de 1963.

Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Ley N°4543 de 18 de marzo de 1970. Derogado mediante Protocolo

al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Decreto N° 7982 de 14 de enero del 2000. No obstante, de conformidad con el artículo transitorio de ésta norma, el presente convenio seguirá aplicándose en Costa Rica hasta tanto no se adopte legislación nacional en la materia. La Gaceta N° 23 del 2 de febrero del 2000.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual, de 20 de marzo de 1883, ratificado por Ley número 7484 el 28 de marzo de 1995, y publicado el 24 de mayo de 1995.

Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, ratificado por Ley N° 6986 de 3 de mayo de 1985

General Agreement on Tariffs and Trade of 1947 (GATT) ratificado por Ley N° 7207 de 24 de octubre de 1990.

Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, ratificado por Ley N° 7474 de 19 de diciembre de 1994.

Tratado de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial entre las

Repúblicas de Costa Rica y Panamá, ratificado por Ley N° 5018 de 10 de julio de 1972.

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y Reglamento del PCT, Ley N° 7836 de 24 de setiembre de 1998, Publicado en Alcance Nº 86 de La Gaceta Nº 232

Aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canada para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, Ley N° 7870 de martes 25 de mayo de 1999, La Gaceta N° 100.

Aprobación del Acuerdo entre la República de Chile y la República de Costa Rica para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, Ley N° 7748 de lunes 23 de marzo de 1998, La Gaceta N° 57.

TESIS, MEMORIAS Y OTROS TRABAJOS DE GRADUACIÓN

ALBERTAZZI HERRERA (Fernando), El nombre en el Derecho Mercantil, Tesis Nº 13B, San José, U.C.R., 1965.

ARAYA CHANG (Mey-Lyn) y otros, "Los Tratados de Libre Comercio de Ronda de Uruguay del Gatt, Nafta, sus implicaciones en la normativa, sobre Marcas y Patentes de Invención: La Situación Costarricense", San José, Tesis para optar al título de Licenciados en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, T. I y II, 1995, 600 p.

ARIAS MORA (Jorge), Las normas antidumping en el tratado de libre comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, San José, Tesis para optar el título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1997, 201 p.

BENITO GONZÁLEZ(Eduardo), Derecho de Marcas y Competencia Desleal en Costa Rica, San José, Tesis para optar al Título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1986, 235 p.

BLANCO FERNÁNDEZ (Rodrigo), CORRALES MADRIGAL (Marissa), CORTÉS ROSABAL (Rodolfo), SEQUEIRA SEGURA (José Enrique), Libertades Económicas en la Jurisprudencia Constitucional Costarricense, San José, Seminario de Graduación para optar al título de Licenciados en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1985, 346 p.

BRENES LOAIZA (Mauricio) y MARTÍNEZ PARODA (Mauricio),

Consideraciones sobre una ley antimonopólica para Costa Rica, San José, Tesis para optar el título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1992, 350 páginas.

CÉSPEDES MÉNDEZ (Marvin Alberto), "Las Marcas Notorias o de Alto Renombre en el Derecho Comparado y la Jurisprudencia Costarricense", San José, Tesis para optar al título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1987..

GÓMEZ MELÉNDEZ (Marielos), y JUAREZ AGUILAR (Elvira), Impacto en el Sistema Jurídico Institucional Costarricense por la Suscripción del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Compromiso contenido en la Ley número 7475 del 26 de diciembre de 1994. Con énfasis en Modelos y Industriales, San José, Tesis para optar al título de Licenciados en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.

MÉNDEZ ROSALES (William) y ORTIZ ÁLVAREZ (Randolph), Estudio sobre la Comisión para Promover la Competencia y la Comisión Nacional del Consumidor, Tomos I y II, San José, Tesis para optar por el título de Licenciados en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1996, 545 p.

QUINTERO NASSAR (María Lupita), Vulnerabilidad de la Marca Comercial

frente a la Competencia Desleal, San José, Tesis para optar al título de Licenciada en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.

RIZO BROWN (Enrique) y ROIG VARGAS (María Elena), El Nombre Comercial y su Protección Jurídica, Tesis Nº 1777, San José, U.C.R., 1987

RODRÍGUEZ ANCHÍA (Leovigildo), La competencia desleal, especial referencia al derecho costarricense, San José, Tesis para optar el título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1983, 274 p.

TEXTO POLIGRAFIADO

BLANCO ESPINOZA (Ana Lucía), Trabajo de Posgrado acerca de la Competencia Desleal, San Pedro de Montes de Oca, Curso de Derecho Comercial 1, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, primer semestre del 2002.

BENDAÑA GUERRERO (Guy José), Curso de Propiedad Industrial, San Pedro de Montes de Oca, Curso de Derechos de Autor, Facultad de Derecho,

Universidad de Costa Rica, primer semestre del 2002.

DE LA FUENTE GARCÍA (Elena), El Principio del Uso Obligatorio de la Marca, San Pedro de Montes de Oca, Curso de Derechos de Autor, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, primer semestre del 2002.

ESCUDERO (Sergio). Asesor del Departamento de Propiedad Industrial, Ministerio de Economía, Chile. Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial. San José. 22 y 23 de mayo de 1997.

HABA MULLER (Enrique Pedro), Derecho y Valoraciones, textos destinados a la Cátedra de Filosofía del Derecho, San Pedro de Montes Oca, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, primer semestre de 1999

HABA MULLER (Enrique Pedro), Elementos Básicos de Axiología, textos destinados a la Cátedra de Filosofía del Derecho, San Pedro de Montes Oca, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, segundo semestre de 1999.

UMAÑA ELIZONDO (Margarita), Examen de ante la OMC sobre la Legislación Nacional de Propiedad Intelectual, Ministerio de Comercio Exterior,

Costa Rica., septiembre del 2001.-

TEXTOS SIN NOMBRE DEL AUTOR PUBLICADO POR UN ORGANISMO PÚBLICO

Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE), Acción de Inconstitucionalidad contra la ley #7356 de 24 de agosto de 1993, San José, CR, 1994.

Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE), Temas Fundamentales de Economía (Una Versión Costarricense), San José, CR, Imprenta y Litografía LIL S. A.,1992.

Fiduciaria de Inversiones Transitorias (FINTRA), CODESA Origen y Consecuencias 1972-1993, San José, CR, Imprenta y Litografía LIL S. A., 1° edición, 1993.

Oficina Internacional de la Organización Mundial de l Propiedad Intelectual, Ginebra, Suiza, Memorandum preparado por la, sobre el Comité de Expertos sobre Marcas Notoriamente Conocidas.- Ésta información puede obtenerse vía

internet en la dirección de la Organización Mundial del Comercio, www.wipo.int, o www.ompi.org.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marca Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París Para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999.- Ésta información puede obtenerse vía internet en la dirección de la Organización Mundial del Comercio, www.wipo.int, o www.ompi.org.

Centro de Estudios y Capacitación Judicial para Centroamérica, y La Comunidad Europea, Programa de Capacitación de a Jueces de Centroamérica, Seminario Delito Económico Fraudes y Quiebras (Panamá, 6,7 y 8 de junio de 1994, San José, Talleres de Mundo Gráfico S. A., 1995.

LEYES

Constitución Política de 7 de noviembre de 1949, San José. Centro de

Estudios Superiores de Derecho Publico 1998.

Código de Comercio, 8ed. San José, Costa Rica, IJSA, 1997

Código Civil, Ley Nº XXX de 19 de abril de 1885, en vigencia por Ley Nº 63 de 28 de setiembre de 1887.

Código de Comercio, Ley Nº 3284 de 24 de abril de 1964.

Código Penal, de 3 de noviembre de 1971.

Código Procesal Civil, , Ley Nº 7130 de 21 de julio de 1989.

Ley de Marcas Nº 559 de 24 de junio de 1946 (derogada).

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley Nº 7978 de 22 de diciembre de 1999, Publicado en La Gaceta Nº 22 del 1 de febrero del 2000.

Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual, N° 8039, de 12 de octubre del 2000.

Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley Nº 6867 del 25 de abril de 1983.

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley Nº 7472 del 20 de diciembre de 1994.

Ley de Protección y Desarrollo Industrial, Ley N° 2426 de 3 de setiembre de 1959.

Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Ley Nº 3667 de 12 de marzo de 1966.

Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley Nº 7732 de 17 de diciembre de 1997.

Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley Nº 6683 de 14 de octubre de 1982.

Ley de Propiedad Intelectual, Ley Nº 40 del 27 de junio de 1896.

Ley de Procedimiento de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 de 5 de octubre del 2000, Publicado en La Gaceta N° 206

del 27 de octubre del 2000.

Ley de Información no Divulgada, Ley N° 7975 de 22 de diciembre de 1999, publicado en La Gaceta N° 12 de 18 de enero de 2000.

Ley de Protección a los Sistemas de Trazados de los Circuitos Integrados, Ley N° 7961 de 13 de diciembre de 1999, Publicado en la Gaceta N° 13 de 19 de enero de 2000.

REGLAMENTOS

Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto N° 30233-J, publicado en La Gaceta N° 65 del jueves 4 de abril del 2002.

Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto N° 30263-J, publicado en La Gaceta N° 92 del miércoles 15 de mayo del 2002

Reglamento de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Decreto Ejecutivo Nº 25234- MEIC de 25 de enero de 1996.

Reglamento Centroamericano Sobre Prácticas Desleales de Comercio, Decreto Ejecutivo Nº 24868-MEIC de 19 de diciembre de 1995, Publicado en La Gaceta Nº 22 del 31 de enero de 1996.

Reglamento a los Artículos 25 y 26 del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, Decreto número 16710, MEIC del 13 de diciembre de 1985.

RESOLUCIONES JUDICIALES

Sala Constitucional, N° 1195-91. 25 de junio de 1991. Acción de Inconstitucionalidad. G.S.A y otros c/ PGR.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 1307-99, de las 16:30 horas del 23 de febrero de 1999, Consulta preceptiva de constitucionalidad formulada por el Directorio de la Asamblea Legislativa, sobre el proyecto de "Ley de aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la promoción y protección recíproca de inversiones", que se tramita en el expediente legislativo número 13.139.-

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 2000-04530, de las 14:51 horas del 31 de mayo del 2000, Consulta legislativa facultativa de constitucionalidad de los diputados Otto Guevara Guth, Belisario Solano Solano, Alex Sibaja Granados, Everardo Rodríguez Bastos, Marisol Clachar Rivas, Abel Pacheco de la Espriella, Danilo Ramírez, Rafael Brenes Fallas, Guillermo Constenla Umaña, Alvaro Torres Guerrero, Sonia Picado, María Isabel Chamorro y Guido Vargas, sobre el proyecto de "Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual", expediente legislativo número 13.642.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 2000-08404, de las 10 horas del 22 de setiembre del 2000, Consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad formulada por la Presidenta de la Asamblea Legislativa, sobre el proyecto de "Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile y del Protocolo Bilateral Adjunto, celebrado entre las Repúblicas de Costa Rica y Chile", Expediente Legislativo número 13809; y consulta legislativa facultativa de constitucionalidad, formulada por los diputados Oscar Campos Chavarría, Ricardo Sancho Chavarría, Rodolfo Salas Salas, Sonia Villalobos Barahona, Carlos Villalobos Arias, Guido Vargas García, Rafael Arias Fallas, Alex Sibaja Granados, Guillermo Constenla Umaña, Otto Guevara Guth, Walter Robinson Davis, Frantz Acosta Polonio, Juven Cambronero Castro, Joyselyn Sawyers Royal, Daniel Gallardo Monge, Justo Orozco Alvarez y Alvaro Torres Guerrero, respecto del mismo proyecto.-

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 2000-08836, de las 15:36 horas del 10 de octubre del 2000, Consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad acerca del proyecto de ley de aprobación del "Convenio básico de cooperación técnica entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Trinidad y Tobago", que se tramita en el expediente legislativo No. 13.580.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 1999-09670, de las 16:06 horas del 9 de diciembre de 1999, Consulta preceptiva de constitucionalidad formulada por el Directorio de la Asamblea Legislativa, sobre el proyecto de "Aprobación del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) (1996), suscrito el 02 de diciembre de 1997", que se tramita en el expediente legislativo número 13.156.-

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 1999-09872, de las 15:39 horas del 15 de diciembre de 1999, CONSULTA PRECEPTIVA DE CONSTITUCIONALIDAD formulada por el Directorio de la Asamblea Legislativa, sobre el proyecto de "APROBACION DEL TRATADO DE LA OMPI SOBRE DERECHOS DE AUTOR (WCT)(1996), suscrito el 2 de diciembre de 1997", que se tramita en el expediente legislativo número 13.157.-

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 4018-95. 25 de julio de 1995. Recurso de Amparo. V.M.M c/ INS.

Corte Plena, sesión ordinaria N° 34 de 9 de junio de 1973

Sala de Casación, N° 68 de 9 de agosto de 1956.

Sala de Casación, N° 59 de 24 de agosto de 1977.

Sala de Casación, N° 105 de 27 de diciembre de 1977.

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia N° 30 de 11 de junio de 1985.

Sala Segunda Penal, N° 2-F de 15 de enero de 1980.

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, N° 95-F de 27 de noviembre de 1981

Sala Tercera de la Corte, Resolución N°: 660 de 09h 30m del 26 de noviembre de 1993.

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, N° 2664 de 28 de marzo de 1978.

Tribunal Superior Segundo Civil, Nº 588 de 21 de setiembre de 1981.

Tribunal Superior Segundo Civil, Nº 636 de 7 de noviembre de 1981.

Tribunal Superior Segundo Civil, Nº 410 de 15 de julio de 1982.

Tribunal Superior Segundo Civil, N° 415, de las 8 H de 9 de Agosto de 1989, ordinario de " P.M.S.A" c/ "F.C.CH".

Sala Constitucional, N° 1195-91. 25 de junio de 1991. Acción de Inconstitucionalidad. G.S.A y otros c/ PGR

Sala Constitucional, Voto N° 269-91 de 14:40 Hrs. de 6 febrero de 1991.-

Sala Constitucional, Voto N° 3495-92

Sala Constitucional, N° 4018-95. 25 de julio de 1995. Recurso de Amparo. V.M.M c/ INS

Sala Constitucional De La Corte Suprema De Justicia, Voto N° 9511 de las 15 horas con 54 minutos del 1 de diciembre de 1999

Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Segunda, No. 84 de las 15:55 hrs. del 25 de febrero. Ordinario de " T. de C.R.S.A. " c. U.M.S.G,

Tribunal Segundo Civil De San José, Sección Primera, N° 384-98 de 9:25 horas del 15 de octubre de 1998

Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Primera, No. 410 de las 9:00 hrs. del 15 de julio de 1982

Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Segunda, No. 415 de las 8,05 h del 9 de agosto de 1989. Proceso ordinario de "P.M., S.A. " c. F.C.CH

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Resolución N° 864-01, de las 9:15 horas del 12 de octubre del 2001.

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Resolución N° 1389 de las 10:30 horas del 17 de agosto del 2001.

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Resolución N° 205 a las 16:40 horas del 28 de febrero del año 2002

Sala Constitucional De La Corte Suprema De Justicia. San José, Voto N° 9511 de las 15 horas con 54 minutos del 1 de diciembre de 1999.

Sala Primera De La Corte Suprema De Justicia. San José, Resolución N° 47 de las 14 horas 30 minutos del 24 de mayo de 1996.

Sala Primera De La Corte, Resolución No. 31 de las 14:50 hrs. del 12 de junio de 1984. Diligencias de inscripción de marca de fábrica de P. I. I

Sala Primera De La Corte Suprema De Justicia. San José, Resolución N° 30 de las 14 horas del 11 de junio de 1985.

Sala Primera De La Corte Suprema De Justicia. San José, Resolución N° 634 de las 15 horas 40 minutos del 30 de agosto del año 2000.

Sala Primera De La Corte Suprema De Justicia. San José, Resolución N° 38 de las 15 horas 50 minutos del 10 de enero del 2001.

Sala Primera De La Corte, No. 156 de las 14,52h del 18 de mayo de 1990. Diligencias de inscripción de marcas de " M.I., S.A. "

Sala Primera De La Corte, No. 183 de las 9,50 h del 20 de junio de 1990.

Diligencias de inscripción de marcas de " M.I., S.A.

Sala Primera De La Corte, Resolución No. 116 de las 14,10 h del 6 de abril de 1990. Diligencias de inscripción de marcas de L.V.M.

Sala Primera De La Corte, Resolución Nº 63 de las 9:42 hrs. del 26 de abril de 1991.- Actividad judicial no contenciosa.- Procedencia: Registro de la Propiedad Industrial.- Actor: "DINA DE COSTA RICA, S. A.".

Sala Primera De La Corte, Resolución Nº: 67 del 28/04/1992 08h 15m, Actividad judicial no contenciosa, Procedencia: Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Primera, Actor: "HALSTON, S. A.".

Sala Primera de la Corte, Resolución Nº 72 del 29/05/1991 16h 00m, Actividad judicial no contenciosa.- Procedencia: Registro de la Propiedad Industrial.- Actor: "C.G.C., S. A." Y OTRA.

Sala Tercera De La Corte, No. 95- F de las 10:45 hrs. del 27 de noviembre de 1981. " A.K.G.S.A. " c. " P.N. (C.R.) S.A. " por el delito de competencia desleal.

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Primera, Segundo Circuito

Judicial de San José, Resolución N° 200 de las 9 horas 20 minutos del 23 de junio de 1998.

Tribunal Primero Civil. San José, Resolución N° 160 de las 9 horas 15 minutos del 26 de enero del 2000.

Tribunal Primero Civil. San José, Resolución N° 873 de las 8 horas 55 minutos del 15 de julio de 1998

Tribunal Segundo Civil, Sección Primera. San José, Resolución N° 229 de las 9 horas del 9 de junio del 2000.

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Primera, Resolución Nº 367 de las 9:45 hrs. del 23 de julio 1991.-

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección. Segunda, Resolución Nº 197 de las 10:00 hrs. del 7 de mayo de 1991.- Proceso contencioso administrativo.- Procedencia: Registro de la Propiedad Industrial.- Actor: "EISAI CO., LTDA.".

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección. Segunda, Resolución Nº 201 de las 10:45 hrs. del 7 de mayo de 1991.- Proceso contencioso

administrativo.- Procedencia: Registro de la Propiedad Industrial.- Actor: "Inversiones Transglobal, S. A.".

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Resolución Nº 641 de las 10:40 hrs. del 29 de octubre 1991.- Proceso contencioso administrativo.- Procedencia: Registro de la Propiedad Industrial.- Actor: "Qualitas, Inc.".

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Resolución Nº 2735 de las 17:00 hrs. del 30 de junio de 1994, actor: "P. F. Saborio, Ltda.".

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Resolución Nº 2997 de las 10:30 hrs. del 28 de setiembre de 1994, Proceso contencioso administrativo.- Procedencia: Registro de la Propiedad Industrial.- Actor: "Romgna, S. A.", Demandado: Registro de la Propiedad Industrial

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Resolución Nº 2845 de las 15:05 hrs. del 4 de agosto de 1994.- Proceso contencioso administrativo.-Procedencia: Registro de la Propiedad Industrial.- Actor: "Pozuelo, S. A.".

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Resolución

Nº 2237 de las 9:45 hrs. del 28 de enero 1994.- Proceso contencioso administrativo.- Procedencia: Registro de la Propiedad Industrial.- Actor: "Smith Beechman Corporation".

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Resolución Nº 3607 de las 8:20 hrs. del 13 de enero de 1995.- Proceso contencioso administrativo.- Procedencia: Registro de la Propiedad Industrial.-

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Resolución Nº 6548 de las 16:15 hrs. del 30 de abril de 1997.-

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, Resolución Nº 3035 de las 14:35 horas del 29 de octubre de 1994.-

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, Resolución Nº 3011 de las 11:40 hrs. del 28 de setiembre de 1994.-

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Resolución Nº 3035 de las 14h 35m del 29 octubre de 1994.

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Resolución Nº 2608 de las 14h 20m del 31 de mayo de 1994.-

Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Primera, Resolución N°. 636 de las 10:10 hrs. del 7 de octubre de 1981. Ordinario de " T. de C.R.S.A. " c. I.F.V.

Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Segunda, Resolución Nº 712 de las a las 09h 00m del 14 de diciembre de 1993

Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Primera, Resolución N°. 410 de las 9:00 hrs. del 15 de julio de 1982. Juicio ordinario seguido por " V.L.I. " c. " U.S.A. " .

Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Segunda, Resolución N° 582 de las 15,55 hrs. del 28 de agosto de 1985. Ejecución de sentencia en ordinario de " Q. y G. Ltda. " contra " C.L.Li.S.A. ".

Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Primera, Resolución N° 81 de las 16 horas del 25 de abril de 1997.

Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Primera. San José, Resolución N° 22 de las 9 horas 5 minutos del 14 de febrero de 1997.

Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Primera. San José, Resolución N°

384 de las 9 horas 25 minutos del 15 de octubre de 1998.

Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Segunda, Resolución N° 112 de las 9 horas con 20 minutos del 31 de marzo de 1998.

Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Segunda. San José, Resolución N° 712 de las 9 horas del 14 de diciembre de 1993.

Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Segunda. San José, Resolución 462 de las 9 horas 45 minutos del 17 de octubre de 1995.

Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Segunda. San José, Resolución N° 298 de las 9 horas 30 minutos del 8 de setiembre de 1998.

Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Segunda. San José, Resolución N° 132 de las 14 horas del 21 de abril de 1999.

Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Segunda. San José, Resolución N° 390 de las 9 horas 25 minutos del 13 de octubre de 1999.

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Resolución No. 6089 de las

15:50 hrs. del 14 de abril de 1983.

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Resolución No. 7364 de las 11:05 hrs. De 28 de agosto de 1984.

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Resolución N° 7283, de las 15:50 hrs del 24 de julio de 1984.

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Resolución N° 7354. de las 10;15 hrs. del 28 de setiembre de 1984.

I) DECRETOS

Decreto de Creación de la Oficina de prácticas Desleales de Comercio, Decreto Ejecutivo N° 24772 -MEIC- MAG de 5 de diciembre de 1995.

Protocolo al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Decreto N° 7982 de 14 de enero del 2000, La Gaceta N° 23 del 2 de febrero del 2000.

ANTECEDENTES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Proyecto de Ley N° 13640 Ley de Protección a Obtenciones Vegetales. La Gaceta N° 154 del 10 de agosto de 1999.-

Proyecto de Ley N° 13690 Ley de Reforma Integral de la Ley de Semillas (Ley N° 6289 del 10/1/1979). La Gaceta N° 185 del 23 de setiembre de 1999.

Proyecto de Ley N° 13641 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. La Gaceta N° 155 del 11 de agosto de 1999.

Proyecto de Ley N° 13642 Ley de Procedimiento de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. La Gaceta N° 155 del 11 de agosto de 1999.

Proyecto de Ley N° 13643 Reforma a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos (Ley 6683 14/10/1982), Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales, y Modelos de Utilidad (Ley 6867 del 25/4/1983), Código Procesal Civil) Ley 7130 del 30/11/1989), y Ley de Biodiversidad (Ley 7788 del 30/4/1998). La Gaceta N° 155 del 11 de agosto de 1999

Proyecto de Ley N° 13644 Ley de Información no Divulgada (Secretos Comerciales e Industriales). La Gaceta N° 155 del 11 de agosto de 1999.

Proyecto de Ley N° 13612 Ley de Reformas Varias a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales, y Modelos de Utilidad (Ley 6867 del 25/4/1983). La Gaceta, N° 139 del 19 de julio de 1999.

Proyecto de Ley N° 14724 Ley de Rompimiento del Monopolio de Recope. La Gaceta, N° 108 del 6 de junio del 2002.

PERIÓDICOS

La Nación (periódico), miércoles 12 de junio del 2002, página 28-A.

SEGNINI (Giannina), y MATUTE (Rónald), "Carrera por la propiedad Intelectual, La Nación (periódico), sin fecha visible, 1999.

RESOLUCIONES Y OFICIOS DE LA PROCURADORÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA

PROCURADORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, oficio N° C-180-2000, dirigido al Licenciado Rigoberto Vega Arias, Presidente de la Comisión Nacional del Consumidor, 9 de agosto del 2000.

PROCURADORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, oficio N° C- 079-98 del 5 de mayo de 1998 de la Procuraduría General de República, también dirigido a la Comisión Nacional del Consumidor

RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA PROMOVER LA COMPETENCIA

Comisión Nacional Para Promover La Competencia, Sesión de Ordinaria N° 13-98, Acuerdo Sexto,.-

Comisión Nacional Para Promover La Competencia, Sesión Ordinaria N° 17-97, Acuerdo artículo Sexto.

Comisión Nacional Para Promover La Competencia, Expediente N° 27-96.

RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR

Comisión Nacional Del Consumidor, Voto N° 1492-98.

Comisión Nacional Del Consumidor, Voto N° 516-97

Comisión Nacional Del Consumidor, Voto Nº 675- 00; San José a las 16:40 del 15 de noviembre del año 2000.

Comisión Nacional Del Consumidor, Voto Nº 316- 00; a las 18:10 horas del 17 de julio del 2000.

Comisión Nacional Del Consumidor, Voto Nº 146- 01; San José a las 18:20 horas del 19 de febrero del 2001.

DICCIONARIOS

Diccionario Abreviado de la Lengua Española Vox, Barcelona, España, Bibliograf S. A., Décimo sexta edición, setiembre de 1986, 512 p.

Diccionario Abreviado de Sinónimos Vox, Barcelona, España, Bibliograf S. A., Cuarta, mayo de 1981, 350 p.

INDICE GENERAL

Página

TABLA DE ABREVIATURAS i

INTRODUCCIÓN iii

PRIMERA PARTE: EL DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 1

TÍTULO PRIMERO: La Propiedad Industrial 3

CAPÍTULO I: Consideraciones Generales 3

CAPÍTULO II: Contenido del Derecho de La Propiedad Industrial 8

SECCIÓN I: Distinción entre La Propiedad Industrial y La Propiedad Intelectual 9

SECCIÓN II: La Propiedad Industrial Como Elemento de La Negociación Mercantil 11

CAPITULO III: Principios Rectores de La Propiedad Industrial 14

SECCIÓN I: Principio de Novedad 14

SECCIÓN II: Principio de Veracidad 16

SECCIÓN III: Principio de Accesoriedad 19

SECCIÓN IV: Principio de Especialidad 20

CAPITULO IV: Los Signos Distintivos Empresariales 22

SECCIÓN I: Naturaleza Jurídica de los Signos Distintivos 23

SECCIÓN II: Relación entre Los Signos Distintivos y El Establecimiento Mercantil e Industriales 24

A.- Función 25

B.- Los Signos Distintivos como Elementos del Fundo de Comercio 26

TÍTULO SEGUNDO EL DERECHO MARCARIO 28

CAPITULO I: Teoría General del Derecho Marcario 28

SECCION I: La Marca y su Relación con La Propiedad Intelectual. La Propiedad Industrial. La Necesidad de su Protección 29

A.- La Propiedad Intelectual 29

B.- La Propiedad Industrial 37

SECCIÓN II: La Marca, Su Concepto y Su Nacimiento 39

A.- Concepto 39

B.- Reseña Histórica 47

SECCIÓN III: Funciones Y Tipos De Marcas 49

A.- Funciones 50

1.- Función Distintiva 51

2.- Función de Garantía de Calidad 51

3.- Función Publicitaria 52

4.- Función Competitiva 52

5.- Función de Protección al Titular de la Marca 53

6.- Función de Protección del Consumidor 53

B.- Tipos de Marcas 54

SECCIÓN IV: Los Sistemas Marcarios y su Relación con La Marca Notoria 56

A.- El Sistema Declarativo 57

B.- El Sistema Atributivo 59

C.- El Sistema Mixto 63

CAPITULO II: La Marca Notoria 66

SECCIÓN I: Concepto y Evolución 67

A.- Definiciones 68

B.- Características de La Marca Notoria 76

C.- Historia de La Protección de La Marca Notoria en Costa Rica 78

SECCIÓN II: Comité de Expertos Sobre Marcas Notoriamente Conocidas 84

A.- Generalidades 88

B.- Criterios Para Determinar Si Una Marca Es Notoriamente Conocida 91

SEGUNDA PARTE: DE LA COMPETENCIA DESLEAL 98

TÍTULO PRIMERO: Teoría General de La Competencia Desleal 99

CAPITULO I: Comentarios de La Competencia Desleal 100

SECCIÓN I: Prolegómeno 100

Historia de La Competencia Desleal 101

CAPÍTULO II: Definiciones de Competencia Desleal 109

SECCIÓN I: Definiciones 109

SECCIÓN II: Conceptos Generales 113

A.- Clases de Competencia Desleal 113

1.- La Competencia Licita 114

2.- La Competencia Ilícita Prohibida 117

3.- La Competencia Ilícita Desleal 118

B.- Competencia Desleal en Sentido Económico 123

C.- La Competencia en Sentido Jurídico 124

CAPÍTULO III: Los Modelos de Regulación de La Competencia Desleal 125

SECCIÓN I: Modelo Paleoliberal 125

SECCIÓN II: Modelo Profesional 126

A.- Bien Jurídico Tutelado 128

1.- Un Derecho Patrimonial 128

2.-.- Un Derecho Personalista 128

B.- Identificación de los Criterios de Evaluación de La Deslealtad 129

1.- Fenomenológica 129

2.- Deontológico 129

C.- Fijación de Los Presupuestos de Aplicación de La Disciplina 130

D.- Autores Italianos Representantes del Modelo Profesional 131

1.- Tullio Ascarelli 131

2.- Francesco Ferrara 132

3.- Giuseppe Ferri 132

E.- Actos de Confusión 132

F.- Actos de Apropiación De Méritos 133

G.- Actos de Denigración 133

H.- Otros Actos 134

SECCIÓN III: El Modelo Social 134

A.- Prácticas que atentan Contra La Posición del Empresario Competidor 137

1.- Los Inventos y Desarrollos Tecnológicos No Patentizables 138

2.- La Imitación que no Genere Riesgo de Confusión es Legítima 138

3.- La Atracción de Clientela y de Trabajadores Ajenos 138

B.- Prácticas que Atentan Contra La Autonomía del Consumidor 138

1.- Por la relación entre publicidad y la información 139

2.- Por la relación entre publicidad y los derechos de la personalidad del empresario 139

3.- Cuando se aprovechan o explotan ciertos sentimientos o pasiones (miedo, salud, etc.) 139

4.- Las prácticas de mercadeo que se basan en

rifas, regalos, premios, etc. serán desleales en tanto separen la elección del consumidor de los criterios de eficiencia 140

5.- Las ventas agresivas 140

C.- Prácticas Contra La Lealtad en El Mercado 140

1.- El boicot y la discriminación 140

2.- La venta bajo coste, y en general, las prácticas predatorias de precios 141

3.- Prácticas como la distribución gratuita de nuevas mercancías 141

4.- Prácticas mediante las cuales se adquiere una ventaja comparativa respecto del resto de competidores por la infracción de normas de derecho público relevantes en el ámbito económico 141

D.- El Consumidor según El Ordenamiento Costarricense 141

1.- Quién es El Consumidor 142

2.- A Quién Protege El Derecho del Consumidor 144

3.- Sobre La Noción Legal del Término "Consumidor" 146

TÍTULO SEGUNDO: Análisis Jurídico Legal de La Competencia Desleal 152

CAPÍTULO I: Análisis Jurídico de La Competencia Desleal 153

SECCIÓN I: Naturaleza Jurídica 153

SECCIÓN II: Bien Jurídico Tutelado 157

CAPÍTULO II: Principios sobre La Competencia Desleal 167

SECCIÓN I: El Principio de Libre Competencia 168

SECCIÓN II: El Principio De La Buena Fe y Del Abuso Del Derecho 171

A.- La Buena Fe 172

B.- El Abuso del Derecho 175

SECCIÓN III: El Principio de La Sana Competencia 181

CAPITULO III: Los Actos Desleales 183

SECCIÓN I: Actos que Constituyen Competencia Desleal 184

A.- Actos de Imitación que Implican el Aprovechamiento Fraudulento del Esfuerzo, de La Posición o del Prestigio de Otro Competidor mediante La Utilización de Distintivos Confundibles 186

1.- Clase de Distintivos a que puede afectar La

Imitación 190

2.- Las Diversas Formas y Modalidades de Imitación 193

3.- El Efecto de Confundir que La Imitación Origina 196

B.- Las Maquinaciones Dañosas: Denigración, Sustracción de Secretos, Extorsión de Empleados, Dumping 201

1.- La Denigración del Competidor 202

2.- La Sustracción de Secretos 203

3.- Extorsión de Empleados y Desorganización de La Empresa Competidora 205

4.- El Dumping 205

C.- Utilización De Medios Engañosos en La Competencia: Afirmaciones Falsas, Propaganda Basada en Hechos Inexactos, Rebajas Fingidas 206

CAPÍTULO IV: Características de Los Actos Desleales 210

SECCIÓN I: Elementos del Acto Desleal 211

SECCIÓN II: El Acto Debe de Realizarse en El Mercado con Fines Concurrenciales 222

SECCIÓN III: El Acto Debe Ser Contrario A Las Normas de Corrección y Buenos Usos Mercantiles 226

CAPITULO V: La Competencia Desleal en El Bloque de Legalidad

Costarricense 231

SECCIÓN I: Competencia Desleal en La Constitución Política 231

A.- Inconstitucionalidad de La Competencia Desleal 232

B.- Constitucionalidad de Los Monopolios Estatales en Costa Rica 237

SECCIÓN II: La Competencia Desleal en Los Convenios Internacionales 243

A.- Convenios Internacionales 244

1.- Convenios Centroamericanos 244

a.- El Convenio 244

b.- El Reglamento 246

2.- El Convenio Centroamericano Para La Protección De La Propiedad Industrial 247

3.- El Gatt y La Prohibición de Practicas Desleales 260

4.- Proteccionismo y El Gatt 262

B- El Convenio De París Para La Protección De La Propiedad Industrial 266

SECCIÓN III: La Competencia Desleal En Las Leyes Costarricense 272

A.- Sinopsis La Competencia Desleal en La Constitución Política 273

B- Sinopsis de La Competencia Desleal en Los Convenios Internacionales 275

C.- La Competencia Desleal en La Legislación Común Costarricense 277

1.- Regulación General 278

2.- En El Código Penal 281

a.- El Bien Jurídico Tutelado En La Competencia Desleal 282

i.- Un bien externo al sujeto 282

i.i.- El Aviamiento 283

ii- Equiparación con un derecho de la personalidad 284

b.- Acción Típica 286

c.- Los Medios 286

d.- Los Sujetos 287

e.- Tentativa 288

f.- Culpabilidad 288

g.- Otros Delitos Relacionados 288

D.- Regulación en La Ley de Promoción de La

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 289

1.- La LPCDEC 289

2.- La Competencia Desleal En La Ley 290

3.- Procesos de Competencia Desleal Según La Ley de Promoción y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472 294

4.- Mención de Jurisprudencia en Materia de Competencia Desleal 296

5.- Mención de Resoluciones de La Comisión Nacional del Consumidor en Materia de Competencia Desleal 301

CAPÍTULO IV: Excurso de Política Criminal con Respecto a Los Delitos Económicos, a Propósito de La Competencia Desleal 303

SECCIÓN I: La Competencia Desleal, Como Delito Económico (Klaus Tiedemann) 304

SECCIÓN II: Posición del Dr. Alfredo Chirino con respecto a La Orientación de La Política Criminal Hoy Día (Más De Lo Mismo) 307

TÍTULO TERCERO: Reformas al Régimen de Propiedad Intelectual a Raíz del Compromiso Adquirido a Través de La Ley N° 7475 del 20 de Diciembre de 1994, Acta Final que Incorpora Los Resultados de La Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, y Con La Organización Mundial Del Comercio (OMC) 312

CAPITULO I: Modificaciones al Régimen de Propiedad Intelectual a raíz de compromiso adquirido a través de la Ley N° 7475 del 20 de diciembre de

1994, Acta Final que incorpora los Resultados de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, y con la Organización Mundial del Comercio (OMC), para a más tardar el 31/12/1999 implementar una serie de medidas para garantizar mayor protección a todas las ideas o invención de nacionales y foráneos 313

SECCIÓN I: Coyuntura en que se genera las Reformas al Régimen de La Propiedad Intelectual 315

SECCIÓN II: Diferentes Proyectos de Ley Relacionados con El Compromiso Adquirido en 1994 (Ley N° 7475 del 20 de Diciembre de 1994 Acta Final que Incorpora Los Resultados de La Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales) y con La Organización Mundial del Comercio (OMC) 317

CAPITULO II: Revisión de Los Proyectos de Ley (Algunos Ley de La República) 319

SECCIÓN I: Revisión 319

A.- Proyecto de Ley N° 13640: Ley de Protección A Obtenciones Vegetales. La Gaceta N° 154 Del 10/8/1999 320

B.- Proyecto de Ley N° 13690 Ley de Reforma Integral de La Ley de Semillas (Ley N° 6289 Del 10/1/1979), Publicado En La Gaceta N° 185 Del 23/9/1999 321

C.- Proyectos Números 13641 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos **(Hoy Ley N° 7978 del 22 de diciembre De 1999,** Publicada En

La Gaceta N° 22 Del 1° De Febrero Del 2000), 13642 Ley De Procedimiento De Observancia De Los Derechos De Propiedad Intelectual **(Hoy Ley N° 8039, Del 5 De Octubre Del 2000),** 13643 Reforma A La Ley De Derechos De Autor Y Derechos Conexos (Ley 6683 14/10/1982), Ley De Patentes De Invención, Dibujos Y Modelos Industriales, Y Modelos De Utilidad (Ley 6867 Del 25/4/1983), Código Procesal Civil) Ley 7130 Del 30/11/1989), Y Ley De Biodiversidad (Ley 7788 Del 30/4/1998), 13644 Ley De Información No Divulgada (Secretos Comerciales E Industriales, **Hoy Ley N° 7975, Del 22 De Diciembre De 1999),** Todos Publicados en La Gaceta N° 155 Del 11/8/1999 322

LA MARCA NOTORIA 326

D.- El Régimen de Patentes de Invención (Hoy Ley N° 7979 Del 6 De Enero Del 2000) 328

E.- Proyecto de Ley N° 13642, Ley de Procedimiento de Observancia de Los Derechos de Propiedad Intelectual, Publicado en La Gaceta N° 155 Del 11/8/1999 (Hoy Ley N° 8039) 331

TÍTULO CUARTO: Revisión y Análisis de Jurisprudencia y Resoluciones Administrativas Relacionadas con La Marca Notoria de 1980 al 2002, con Mención a La Competencia Desleal 333

CAPÍTULO I: Revisión y Análisis de Jurisprudencia durante La Vigencia del Convenio Centroamericano Para la Protección de la Propiedad Industrial 335

SECCIÓN I: Análisis de La Jurisprudencia Referida a La Marca Notoria 336

A.- Jurisprudencia Fundamentada en La Normativa Anterior a La Vigencia Del Convenio De Paris 336

1.- La Situación ante la Falta de Regulación Expresa 336

a.- Fundamentos Doctrinarios 341

b.- Fundamentos Legales 341

i.- Como derivación del Principio de Buena Fe 342

ii.- Como derivado de que la inscripción no convalida los actos nulos o anulables 345

iii.- Las marcas se rigen por las normas generales del dominio establecidas en el Código Civil 347

2.- Fundamentos Jurisprudenciales 349

Validez de esos Fundamentos 351

3.- Puntos de Conflicto en La Jurisprudencia 354

La Prescripción 354

SECCIÓN II: El Alcance de La Aplicación del Convenio

Centroamericano Para La Protección De La Propiedad Industrial 357

SECCIÓN III: Elementos de La Marca Notoria tomados por Nuestra Jurisprudencia 358

A.- Necesidad de Novedad 358

B.- Necesidad de Distintividad 359

C.- Aplicación de Los Criterios Gráfico y Fonético para Determinar La Similitud de Las Marcas 361

D.- La Importancia de la No Confusión para El Consumidor 361

E.- Necesidad de Probar La Notoriedad y El Uso de La Marca 362

CAPÍTULO II: Estudio de Jurisprudencia y Resoluciones Fundamentadas en La Normativa Posterior a la Vigencia del Convenio De París para la Protección de la Propiedad Industrial 365

SECCIÓN I: La Marca Notoria y la Prescripción en El Convenio De París 367

SECCIÓN II: Continuación de la Misma Línea Argumentativa del Período Anterior 371

CAPÍTULO III: La Protección de La Marca Notoria Dentro del Ámbito Administrativo (Registro Público de La Propiedad Industrial - Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera) Periodo de 1995 al 2000 372

SECCIÓN I: Periodo de 1995 al 2000 374

SECCIÓN II: Análisis de Resoluciones Judiciales y Administrativas 381

CAPÍTULO IV: Estudio de Resoluciones de La Comisión Nacional Del Consumidor sobre La Protección de Marcas Notorias 389

CAPÍTULO V: Jurisprudencia Fundamentada en La Normativa Posterior al 1° de Febrero del 2000, fecha de entrada en Vigencia de La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 22 de Diciembre de 1999 403

Revisión de Resoluciones durante El Período del 2000 al 2002, La Protección de La Marca Notoria dentro del Ámbito Administrativo (Registro Público De La Propiedad Industrial - Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera) 406

CONCLUSIÓN 412

BIBLIOGRAFÍA 431

ÍNDICE 473