

LEY Nº 8039. Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual

• CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES	2
• CAPÍTULO II. MEDIDAS CAUTELARES	2
• SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES	2
• SECCIÓN II. MEDIDAS EN FRONTERA	4
• CAPÍTULO III. CREACIÓN DEL TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	6
• SECCIÓN I. TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO	6
• SECCIÓN II. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS Y COMPETENCIA DESLEAL	9
• SECCIÓN III. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD	10
• SECCIÓN IV. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS	10
• SECCIÓN V. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE INFORMACIÓN NO DIVULGADA	11
• SECCIÓN VI. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS	11
• CAPÍTULO IV. PROCESOS	11
• SECCIÓN I. PROCESOS CIVILES	11
• SECCIÓN II. PROCESOS PENALES	12
• CAPÍTULO V. DELITOS PENALES	12
• SECCIÓN I. DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DERIVADOS DE MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS	13
• SECCIÓN II. DELITOS CONTRA DERECHOS DE INFORMACIÓN NO DIVULGADA	13
• SECCIÓN III. DELITOS CONTRA DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS	14
• SECCIÓN IV. DELITOS CONTRA DERECHOS DE PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD	16
• SECCIÓN V. DELITOS CONTRA DERECHOS SOBRE ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS) DE CIRCUITOS INTEGRADOS	17
• SECCIÓN VI. DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS TIPOS PENALES DE ESTE CAPÍTULO	17
• CAPÍTULO VI. DISPOSICIONES FINALES	17

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES ➔

ARTÍCULO 1.- Ámbito de aplicación.

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

La autorización del titular del derecho de propiedad intelectual será siempre expresa y por escrito.

ARTÍCULO 2.- Interpretación.

En el examen judicial y administrativo de las lesiones causadas a los derechos consignados y protegidos en esta Ley, el juez, el Registro de la Propiedad Industrial o el Director del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos podrá acudir a reglas de interpretación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de las acciones lesivas, de tal manera que las formalidades propias de los modos específicos de regular estos derechos no impidan la aplicación práctica de los supuestos legales de tutela a casos concretos.

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

CAPÍTULO II. MEDIDAS CAUTELARES ➔

SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES ➔

ARTÍCULO 3.- Adopción de medidas cautelares.

Antes de iniciar un proceso por infracción de un derecho de propiedad intelectual, durante su transcurso, o en la fase de ejecución, la autoridad judicial competente, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, según corresponda, adoptará las medidas cautelares adecuadas y suficientes para evitarle una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho y garantizar, provisionalmente, la efectividad del acto final o de la sentencia.

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

ARTÍCULO 4.- Proporcionalidad de la medida.

Toda decisión que resuelva la solicitud de adopción de medidas cautelares, deberá considerar tanto los intereses de terceros como la proporcionalidad entre los efectos de la medida y los daños y perjuicios que ella puede provocar.

ARTÍCULO 5.- Medidas.

Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

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

ARTÍCULO 6.- Procedimiento.

La autoridad judicial, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, dentro de las cuarenta y ocho horas después de presentada la solicitud de medida cautelar, deberá conceder audiencia a las partes para que, dentro del plazo de tres días hábiles, se manifiesten sobre la solicitud. Luego de transcurrido este plazo, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o el tribunal competente procederá, con contestación o sin ella, a resolver dentro de tres días lo procedente sobre la medida cautelar. La resolución tomada por el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial, deberá ejecutarse inmediatamente. El recurso de apelación no suspende los efectos de la ejecución de la medida.

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

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

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

ARTÍCULO 8.- Plazo para presentar denuncia o demanda.

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

medida cautelar se tendrá por revocada y la parte que la solicitó será responsable por los daños y perjuicios ocasionados, los cuales se liquidarán siguiendo el trámite de ejecución de sentencia.

ARTÍCULO 9.- Daños y perjuicios.

Si la demanda judicial no se presenta en tiempo, o bien, si la medida cautelar es revocada o por cualquier otra causa se deja sin efecto, quien pretenda tener derecho al resarcimiento por los daños y perjuicios causados con su ejecución, deberá solicitarlo, dentro del plazo de un mes, a quien conozca del proceso de base. De no solicitarlo en el período señalado o si no se acredita el derecho, se ordenará devolver al actor la caución por daños y perjuicios.

Para los supuestos aludidos en el párrafo anterior, cuando la medida cautelar se origine en una decisión administrativa, la parte afectada deberá acudir a la vía judicial para demandar la indemnización por los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado con la ejecución de la medida.

SECCIÓN II. MEDIDAS EN FRONTERA ➡

ARTÍCULO 10.- Aplicación de medidas en frontera.

Cuando se requiera aplicar una medida cautelar en el momento del despacho aduanero de las mercancías falsificadas o ilegales, la decisión administrativa del Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la decisión judicial que ordena tal medida, deberá ser comunicada de inmediato a las autoridades aduaneras y a la parte demandada.

ARTÍCULO 11.- Solicitud de medidas en frontera.

El titular de un derecho de propiedad intelectual que tenga conocimiento fundado sobre la llegada o el despacho de mercancías que infringen su derecho, podrá solicitarle al Registro de la Propiedad Industrial, al Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o a la autoridad judicial, que ordene a las autoridades aduaneras suspender el despacho.

A todo titular de un derecho de propiedad intelectual protegido, o su representante, que solicite la suspensión del despacho de las mercancías, se le exigirá, como mínimo, que:

- a) Acredite ser el titular o el representante de un derecho de propiedad intelectual.
- b) Otorgue una garantía por un monto razonable, antes de que se dicte, para proteger al supuesto infractor y evitar abusos.
- c) Aporte la información y descripción de la mercancía lo más detallada posible, para que las autoridades de aduana puedan identificarla con facilidad.

Ejecutada la suspensión del despacho de mercancías, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o las autoridades judiciales, lo notificarán inmediatamente al importador o exportador de las mercancías y al solicitante de la medida.

ARTÍCULO 12.- Casos en que no aplican las medidas en frontera.

No habrá obligación de aplicar las medidas en frontera contenidas en este capítulo a lo siguiente:

- a) Las importaciones de mercaderías puestas en el mercado nacional por el titular del derecho o con su consentimiento y las importaciones hechas por quienes están autorizados por el Estado o de acuerdo con las leyes del país, una vez que el titular del derecho o su representante las haya introducido lícitamente en el país o en el extranjero.
- b) Las cantidades de mercancías que constituyan parte del equipaje personal del pasajero.

ARTÍCULO 13.- Duración de la suspensión.

Si transcurren diez días hábiles contados desde que la suspensión se notificó al solicitante de la medida, sin que este haya presentado demanda o sin que se haya recibido comunicación del Registro de la Propiedad Industrial, del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o de una autoridad judicial, de que se han tomado las medidas precautorias que prolonguen la suspensión del despacho, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o el juez competente, notificará a las autoridades aduaneras para que la medida sea levantada y se ordene el despacho de las mercancías, si se han cumplido las demás condiciones requeridas.

ARTÍCULO 14.- Prescripciones especiales para dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada.

En los casos en que las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho para la libre circulación de mercancías en aplicación de una medida cautelar, que comporten dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada, y se compruebe que:

- a) Injustificadamente la medida cautelar no ha sido ejecutada en el plazo de tres días hábiles, y
- b) Siempre que se entregue una muestra certificada por la aduana y se hayan cumplido todas las demás condiciones requeridas para la importación, el propietario, el importador o el consignatario de las mercancías tendrá derecho a que se proceda al despacho de aduana, previo depósito de una garantía ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial que emitió la medida cautelar, para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción. El pago de la garantía se entenderá sin perjuicio de los recursos a disposición del titular del derecho y se entenderá que la garantía se le devolverá si no presenta la denuncia o la demanda en el plazo fijado en el artículo 13 de esta Ley.

ARTÍCULO 15.- Inspección.

Una vez suspendido por las autoridades de aduanas el despacho aduanero de las mercancías, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial, le permitirá inspeccionarlas al titular del derecho o a su representante, con el único fin de fundamentar sus reclamaciones. Al permitir la inspección y cuando sea pertinente, la autoridad aduanera podrá disponer lo necesario para proteger cualquier derecho de información no divulgada (secretos comerciales o industriales).

Comprobada una infracción por el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional

de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial, y a solicitud del titular del derecho o su representante, las autoridades de aduana deberán informar el nombre y la dirección del consignador, del importador o exportador y del consignatario de las mercancías; además, la cantidad y descripción de las mercancías objeto de la suspensión.

ARTÍCULO 16.- Actuación de oficio.

Cuando las autoridades aduaneras tengan suficientes motivos para considerar que se vulnera un derecho de propiedad intelectual, deberán actuar de oficio y retener el despacho de las mercancías, sea porque aluden directamente a tales motivos, o bien, porque pueden generar confusión en el público consumidor.

Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la retención de las mercancías, las autoridades de aduana deberán denunciar, ante el Ministerio Público, la comisión de alguno de los delitos contemplados en la presente Ley. De lo contrario, la mercancía deberá ser devuelta y la autoridad aduanera será responsable por los daños y perjuicios ocasionados, de conformidad con las normas de la Ley General de la Administración Pública. En la medida de lo posible, las autoridades de aduanas informarán al titular sobre los derechos que puedan estar infringiéndose.

ARTÍCULO 17.- Destrucción y comiso de mercancías.

Al emitir la autoridad judicial una resolución que autorice destruir mercancías, deberá considerar los intereses de terceros, así como la proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y la medida ordenada. En la resolución firme de la autoridad judicial, podrá disponerse que las autoridades de aduana destruyan o eliminen las mercancías falsificadas o ilegales.

Las autoridades de aduana no permitirán que las mercancías falsificadas o ilegales se reexporten en el mismo estado ni las someterán a ningún procedimiento aduanero distinto, hasta que la autoridad judicial competente se pronuncie sobre el destino o la destrucción de tales mercancías.

Sin embargo, si el titular del derecho de propiedad intelectual infringido con esas mercancías lo consiente, la autoridad judicial podrá ordenar en sentencia firme el comiso de dichas mercancías en favor del Estado, que deberá donarlas a programas de bienestar social. Antes de realizar el comiso deberán retirarse de las mercancías aquellos elementos que infringen los derechos de propiedad intelectual.

ARTÍCULO 18.- Retención infundada.

Cuando haya habido retención infundada de las mercancías, las autoridades judiciales condenarán en abstracto al demandante al pago por los daños y perjuicios causados al importador, al consignatario y al propietario de las mercancías; dicho pago será liquidado en ejecución de sentencia.

CAPÍTULO III. CREACIÓN DEL TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ➡

SECCIÓN I. TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO ➡

ARTÍCULO 19.- Creación del Tribunal Registral Administrativo.

Créase el Tribunal Registral Administrativo como órgano de desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Justicia y Gracia, con personalidad jurídica instrumental para ejercer las funciones y

competencias que le asigna esta Ley. Tendrá la sede en San José y competencia en todo el territorio nacional. Sus atribuciones serán exclusivas y tendrá independencia funcional y administrativa; sus fallos agotarán la vía administrativa.

El Tribunal Registral Administrativo formulará su presupuesto ante la Junta Administrativa del Registro Nacional, la cual lo aprobará y remitirá a la Contraloría General de la República. Dicho presupuesto será cubierto con los ingresos que recibe la Junta Administrativa del Registro Nacional, suma que no podrá ser inferior al seis por ciento (6%) de los ingresos ordinarios del Registro Nacional calculados para el año económico ni del superávit del Registro Nacional. Tal presupuesto no estará sujeto a las directrices en materia económica o presupuestaria que limiten de alguna forma su ejecución y funcionamiento. El personal será pagado con fondos de la Junta Administrativa del Registro Nacional, por el plazo que se estipule o por término indefinido.

De ser necesario, las instituciones del Estado podrán trasladar funcionarios al Tribunal Registral Administrativo y donar activos, bienes muebles o inmuebles, para el mejor desempeño de este. Asimismo, se autoriza al Tribunal para recibir donaciones de empresas estatales, públicas o de empresas privadas, nacionales o internacionales.

ARTÍCULO 20.- Integración.

El Tribunal estará compuesto por cinco miembros, dos de los cuales serán nombrados por el Ministro de Justicia y Gracia. La Junta Administrativa del Registro Nacional enviará tres ternas al Poder Ejecutivo, para que nombre a los tres miembros restantes. Todos los nombramientos se harán previo concurso de antecedentes y deberán ser ratificados por la Asamblea Legislativa.

El Tribunal tendrá cinco miembros suplentes, los cuales serán nombrados de la misma manera que los titulares.

Los miembros del Tribunal serán nombrados por un período de cuatro años, podrán ser reelegidos previo concurso de antecedentes en los mismos términos indicados en el primer párrafo de este artículo. Las formalidades y disposiciones sustantivas fijadas en el concurso de antecedentes y en el ordenamiento jurídico, se observarán igualmente para removerlos.

La retribución a los integrantes del Tribunal deberá ser equivalente al sueldo de los miembros de los tribunales superiores del Poder Judicial; la del resto del personal deberá equipararse, según el caso, a la de los cargos afines del personal de los órganos del Poder Judicial donde se desempeñen cargos iguales o similares.

A los suplentes se les remunerarán sus servicios solo cuando ejerzan efectivamente la suplencia respectiva, por cualquier causa que la genere.

ARTÍCULO 21.- Requisitos de los miembros.

Los miembros de este Tribunal deberán tener amplia experiencia en materia registral o en otras afines, poseer reconocida solvencia moral y ser personas que, por sus antecedentes, títulos profesionales y comprobada competencia en la materia, garanticen imparcialidad y acierto en el desempeño de sus funciones.

Anualmente, este Tribunal elegirá de su seno a un presidente, un vicepresidente y un secretario. El Reglamento interno regulará los elementos requeridos para el desempeño adecuado y eficiente de sus labores. El presidente ejercerá la representación legal del órgano.

ARTÍCULO 22.- Principios jurídicos.

El Tribunal deberá ejercer sus funciones sujeto a los principios de oralidad, oficialidad, celeridad e inmediatez de la prueba. Asimismo, deberá ajustar su actuación al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas en la presente Ley, su reglamento, y supletoriamente, lo dispuesto en el libro II de la Ley General de la Administración Pública, Nº 6227, de 2 de mayo de 1978, capítulo "Del Procedimiento Ordinario", en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso -

Administrativa, y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, respectivamente, en cuanto sean aplicables.

El Tribunal, para tramitar los asuntos a su cargo, fijará los plazos comunes e improrrogables a las partes, a fin de que presenten sus alegatos y pruebas de descargo, dentro del principio de búsqueda de la verdad real de los hechos, la celeridad requerida del procedimiento y el principio de oralidad. Para desvirtuar las afirmaciones y los cargos hechos por los respectivos Registros del Registro Nacional, a saber: 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, Catastro Nacional y cualquier otro Registro que pueda incorporarse al Registro Nacional, los administrados podrán acudir a cualquier medio de prueba aceptado por el ordenamiento jurídico positivo aplicable. Hacen plena prueba los informes y las

certificaciones emitidos por los contadores públicos autorizados u otros profesionales con fe pública. En tal caso, la carga de la prueba para desvirtuarlos será responsabilidad del Registro que haya dictado la calificación o resolución impugnada.

ARTÍCULO 23.- Asesoramiento al Tribunal.

El Tribunal está obligado a procurar el asesoramiento que considere idóneo y necesario cuando el nivel técnico lo amerite, con el propósito de resolver cada extremo planteado, pues sus resoluciones deberán ser siempre razonadas. El asesoramiento no podrá provenir de personas relacionadas con el asunto por resolver o interesadas en él.

ARTÍCULO 24.- Celeridad del trámite.

El Tribunal deberá impulsar el procedimiento y trámite de los asuntos de su competencia, con la rapidez requerida por la situación afectada.

El fallo deberá dictarse en el término máximo de treinta días naturales, contados desde la fecha en que el expediente se encuentre en conocimiento del Tribunal; en casos especiales, el plazo podrá ampliarse hasta por treinta días más. Se dispone la obligación del Tribunal de dar respuesta pronta y cumplida.

ARTÍCULO 25.- Competencia del Tribunal.

El Tribunal Registral Administrativo conocerá:

a) De los recursos de apelación interpuestos contra los actos y las resoluciones definitivas dictados por todos los Registros que conforman el Registro Nacional.

b) De los recursos de apelación contra los recursos provenientes de los Registros que integran el Registro Nacional.

Las resoluciones del Tribunal no tendrán más recursos y darán por agotada la vía administrativa.

Asimismo, el Tribunal podrá realizar los actos y contratos que le permita su funcionamiento administrativo, tales como recibir bienes muebles o inmuebles donados, aceptar los traslados de personal, contratar a los asesores y técnicos que requiera para el asesoramiento o adiestramiento de personal, la capacitación y la investigación que se genere con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Además, podrá firmar todo tipo de convenios de cooperación con instituciones públicas o privadas.

El Tribunal Registral Administrativo creará su propio régimen de salarios para su personal y estará autorizado para contratar al personal técnico y profesional que satisfaga las necesidades del servicio público.

Para hacerse acreedores a dicho régimen de salarios, los funcionarios deberán aprobar las pruebas que definirá el Tribunal; asimismo, cumplir los requisitos establecidos en la normativa ordinaria en materia de concursos de antecedentes.

Por decreto ejecutivo se determinarán la escala de salarios y las categorías de puestos acordes con el párrafo cuarto del artículo 20 de esta Ley; así como los demás requisitos para la ejecución de esta norma.

ARTÍCULO 26.- Plazos.

El recurso de apelación correspondiente deberá interponerse dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución, y deberá presentarse ante el Registro que dictó la resolución y, si está en tiempo, este lo admitirá y remitirá al Tribunal junto con el expediente y todos sus antecedentes. El plazo para interponer el recurso de revocatoria será de tres días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución.

SECCIÓN II. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS Y COMPETENCIA DESLEAL ➔

ARTÍCULO 27.- Normas sobre los procedimientos administrativos.

Los procedimientos administrativos en materia de marcas y signos distintivos serán los dispuestos en la Ley de marcas y signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000.

ARTÍCULO 28.- Procedimientos administrativos para casos de competencia desleal en marcas y signos distintivos.

Además de los actos señalados en el artículo 17 de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, N° 7472, de 20 de diciembre de 1994, y sus reformas, se considera desleal todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella, contrario a los usos y las prácticas honestas en materia comercial. Asimismo, constituyen actos de competencia desleal, entre otros, los siguientes:

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

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

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

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

En los procedimientos administrativos relacionados con supuestos de competencia desleal de marcas o signos distintivos, con efectos reflejos al consumidor con motivo del uso ilícito de marcas o signos distintivos, la Comisión Nacional del Consumidor ordenará la adopción de cualquiera de las medidas cautelares referidas en esta Ley, sin perjuicio de las citadas en el artículo 58 de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, N° 7472, de 20 de diciembre de 1994.

SECCIÓN III. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD ➔

ARTÍCULO 29.- Normas sobre los procedimientos administrativos.

Los procedimientos administrativos en materia de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, serán los prescritos en la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, N° 6867, de 25 de abril de 1983.

ARTÍCULO 30.- Recursos contra decisiones del Registro de la Propiedad Industrial.

Las decisiones del Registro de la Propiedad Industrial tendrán recurso de revocatoria ante el órgano que dictó la resolución respectiva, y de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo.

SECCIÓN IV. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS ➔

ARTÍCULO 31.- Normas sobre los procedimientos administrativos.

Los procedimientos administrativos en materia de derechos de autor y derechos conexos serán los definidos en la Ley de derechos de autor y derechos conexos, N° 6683, de 14 de octubre de 1982.

ARTÍCULO 32.- Recursos contra decisiones del Registro Nacional de Derechos de Autor

y Derechos Conexos.

Las decisiones del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos tendrán recurso de revocatoria ante el órgano que dictó la resolución respectiva y de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo.

SECCIÓN V. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE INFORMACIÓN NO DIVULGADA ➔

ARTÍCULO 33.- Normas sobre los procedimientos administrativos.

Los procedimientos administrativos en materia de información no divulgada serán los establecidos en la Ley de información no divulgada, N° 7975, de 4 de enero de 2000.

ARTÍCULO 34.- Recursos contra decisiones del Registro de la Propiedad Industrial.

Las decisiones del Registro de la Propiedad Industrial tendrán recurso de revocatoria ante el órgano que dictó la resolución respectiva, y de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo.

SECCIÓN VI PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS ➔

ARTÍCULO 35.- Normas sobre los procedimientos administrativos.

Los procedimientos administrativos en materia de circuitos integrados serán los contenidos en la Ley de protección a los circuitos integrados de los esquemas de trazado, N° 7961, de 17 de diciembre de 1999.

ARTÍCULO 36.- Recursos contra decisiones del Registro de la Propiedad Industrial.

Las decisiones del Registro de la Propiedad Industrial tendrán recurso de revocatoria ante el órgano que dictó la resolución respectiva y de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo.

CAPÍTULO IV. PROCESOS ➔

SECCIÓN I. PROCESOS CIVILES ➔

ARTÍCULO 37.- Medidas cautelares en procesos civiles.

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

ARTÍCULO 38.- Procesos civiles.

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

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

de diciembre de 1994.

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

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

Respecto de las patentes de procedimiento, salvo prueba en contrario, se tendrá que todo producto idéntico, producido sin el consentimiento del titular de la patente, se ha obtenido mediante el procedimiento patentado, si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo.

ARTÍCULO 40.- Criterios para fijar daños y perjuicios.

Los daños y perjuicios ocasionados por infracciones civiles y penales contra esta Ley serán fijados por el juez, preferentemente con base en un dictamen pericial. A falta de dictamen pericial, no serán menores que el valor correspondiente a un salario base, fijado según el artículo 2 de la Ley N° 7337, de 5 de mayo de 1993.

En todo caso, y sin perjuicio del mínimo establecido, en la resolución por la cual se finalice la causa, deben tomarse en consideración los beneficios que el titular habría obtenido de no haberse producido la violación, los beneficios obtenidos por el infractor, el precio, la remuneración o la regalía que el infractor hubiera tenido que pagar al titular para la explotación lícita de los derechos violados.

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

A petición de parte o de oficio, la autoridad judicial podrá dictar, interlocutoriamente o en sentencia, el decomiso de las mercancías falsificadas o ilegales objeto de la demanda, y su destrucción solo podrá dictarse en sentencia.

SECCIÓN II. PROCESOS PENALES ➔

ARTÍCULO 42.- Medidas cautelares en los procesos penales.

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

ARTÍCULO 43.- Acción penal.

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

CAPÍTULO V. DELITOS PENALES ➔

SECCIÓN I. DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL DERIVADOS DE MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS ➔

ARTÍCULO 44.- Falsificación de marca.

Será reprimido con prisión de uno a tres años quien falsifique una marca o signo distintivo ya registrado, de manera que cause daño a los derechos exclusivos conferidos por el registro de la marca o el signo distintivo.

Para los efectos de este artículo y su interpretación, así como para los subsiguientes que también aludan a marcas o signos distintivos registrados, se utilizarán los conceptos consignados en la Ley de marcas y signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000.

ARTÍCULO 45.- Venta, almacenamiento y distribución de productos fraudulentos.

Será reprimido con prisión de uno a tres años quien venda, ofrezca para la venta, almacene, distribuya, guarde en depósito, importe o exporte productos fraudulentos, incluso su empaque, embalaje, contenedor o envase, que contengan o incorporen una marca ya registrada, de manera que cause perjuicio a los derechos exclusivos conferidos por el registro de la marca o el signo distintivo.

ARTÍCULO 46.- Venta, adquisición y ofrecimiento de diseños o ejemplares idénticos a una marca ya inscrita.

Será reprimido con prisión de uno a tres años quien venda, ofrezca para la venta o adquiera diseños o ejemplares de marcas iguales a una marca inscrita, por separado de los productos a los que se destina, de manera que cause perjuicio a los derechos exclusivos conferidos por el registro de la marca o el signo distintivo registrado.

ARTÍCULO 47.- Identificación fraudulenta como distribuidor.

Será reprimido con prisión de uno a tres años quien se identifique, en el mercado, como distribuidor autorizado de una determinada empresa cuyo nombre comercial esté registrado, sin serlo en realidad, de manera que se cause un perjuicio a los derechos exclusivos conferidos por el registro del nombre comercial debidamente registrado.

ARTÍCULO 48.- Utilización fraudulenta de indicaciones o denominaciones de origen.

Será reprimido con prisión de uno a tres años quien utilice o anule indicaciones geográficas o denominaciones de origen susceptibles de engañar al público sobre la procedencia, la identidad o el fabricante o comerciante de un producto, de manera que se cause perjuicio a los derechos de la propiedad intelectual derivados del uso, la identificación y el disfrute de una indicación o denominación de origen.

SECCIÓN II. DELITOS CONTRA DERECHOS DE INFORMACIÓN NO DIVULGADA ➔

ARTÍCULO 49.- Divulgación de secretos comerciales o industriales.

Será sancionado con prisión de uno a tres años quien divulgue, sin autorización del titular de secretos comerciales o industriales, información confidencial conocida por razón de su oficio, empleo, relación contractual o profesión, de modo que pueda causar perjuicio al titular.

Para los efectos del presente artículo, así como de los subsiguientes de esta sección, se utilizarán, para fines de interpretación, los conceptos de secreto comercial o industrial e información no divulgada, contenidos en la Ley de Información no divulgada, N° 7975, de 4 de enero de 2000.

Si un funcionario público es quien revela la información no divulgada, se le impondrá, además de la pena privativa de libertad, inhabilitación de uno a dos años para el ejercicio de cargos y oficios públicos.

ARTÍCULO 50.- Obtención de información no divulgada por medios ilícitos.

Será sancionado con prisión de uno a tres años quien, por medios ilícitos o desleales, obtenga información no divulgada.

SECCIÓN III. DELITOS CONTRA DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS ➔

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

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

ARTÍCULO 52.- Comunicación de fonogramas, videogramas o emisiones sin autorización.

Será sancionado con prisión de uno a tres años quien comunique al público fonogramas, videogramas o emisiones, incluidas las satelitales, protegidas por la Ley de derechos de autor y derechos conexos, N° 6683, de 14 de octubre de 1982, y sus reformas, sin autorización del autor, el titular o el representante del derecho, de modo que pueda resultar perjuicio.

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

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

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

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

ARTÍCULO 55.- Fijación, reproducción y transmisión de ejecuciones e interpretaciones protegidas.

Será sancionado con prisión de uno a tres años quien fije y reproduzca o transmita interpretaciones o ejecuciones protegidas, sin autorización del titular, de modo que pueda resultar perjuicio.

La misma pena se aplicará a quien fije, reproduzca o retransmita emisiones protegidas, incluidas las satelitales, sin autorización del autor, el titular o el representante del derecho, de modo que pueda resultar perjuicio.

ARTÍCULO 56.- Impresión de un número superior de ejemplares de una obra.

Será sancionado con prisión de uno a tres años el editor o impresor que reproduzca un número de ejemplares superior al número convenido con el autor de la obra, de modo que pueda resultar perjuicio.

ARTÍCULO 57.- Publicación como propias de obras ajenas.

Será sancionado con prisión de uno a tres años quien publique como propias o como de otro autor, obras ajenas protegidas, a las cuales se les haya cambiado o suprimido el título o se les haya alterado el texto, de modo que pueda resultar perjuicio.

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 61.- Fabricación, importación, venta y alquiler de aparatos o mecanismos descodificadores.

Será sancionado con prisión de uno a tres años quien fabrique, importe, venda u ofrezca para la venta, dé en arrendamiento o facilite un dispositivo o sistema útil para descifrar una señal de satélite portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de esta señal, de modo que pueda resultar perjuicio a los derechos del distribuidor.

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

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

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

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

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

SECCIÓN IV. DELITOS CONTRA DERECHOS DE PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD →

ARTÍCULO 64.- Violación de productos patentados o protegidos. Será sancionado con prisión de uno a tres años quien haga aparecer como productos patentados o protegidos por modelos de utilidad, los que no lo están, de modo que pueda resultar perjuicio al legítimo titular del derecho.

Para los efectos de la interpretación del presente artículo, se utilizarán los conceptos de productos patentados o protegidos y el de modelos de utilidad contenidos en la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, N° 6867, de 25 de abril de 1983.

ARTÍCULO 65.- Invocación frente a terceros de derechos en calidad de titular.

Será sancionado con prisión de uno a tres años quien, sin ser titular de una patente ni de un modelo de utilidad o sin gozar ya de estos privilegios, los invoque ante terceros como si los disfrutara, de modo que pueda causar daño al legítimo titular del derecho.

Queda a salvo el derecho que posee el creador de utilizar su invención o modelo de utilidad una vez iniciado el trámite de registro de esa patente de invención o modelo de utilidad.

ARTÍCULO 66.- Violación de derechos derivados de patentes o modelos de utilidad registrados en Costa Rica.

Será sancionado con prisión de uno a tres años quien fabrique productos patentados y registrados en Costa Rica por modelos de utilidad, emplee procedimientos patentados y registrados en Costa Rica sin el consentimiento de su titular, o actúe sin licencia ni autorización, de modo que pueda resultar daño al legítimo titular del derecho.

ARTÍCULO 67.- Reproducción ilícita de modelos o dibujos industriales.

Será sancionado con prisión de uno a tres años quien reproduzca modelos o dibujos industriales protegidos y registrados en Costa Rica, sin el consentimiento de su titular, sin la licencia ni la autorización correspondiente, de modo que pueda resultar daño al legítimo titular del derecho.

ARTÍCULO 68.- Venta, almacenamiento, distribución, depósito, exportación o importación de ejemplares fraudulentos.

Será sancionado con prisión de uno a tres años quien venda, ofrezca para la venta, almacene, distribuya, guarde en depósito, importe o exporte ejemplares fraudulentos de modo que se pueda causar daño a los derechos conferidos en la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, N° 6867, de 25 de abril de 1983.

SECCIÓN V. DELITOS CONTRA DERECHOS SOBRE ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS) DE CIRCUITOS INTEGRADOS ➔

ARTÍCULO 69.- Violación de los derechos derivados de un esquema original de trazado (topografía) de circuitos integrados.

Será sancionado con pena de prisión de uno a tres años quien reproduzca, explote, venda, ofrezca para la venta, almacene, distribuya, guarde en depósito, importe o exporte ejemplares fraudulentos, o incorpore un circuito integrado que contenga un esquema de trazado ilícitamente reproducido, de manera que se perjudiquen los derechos derivados de un esquema original de trazado (topografía) o de cualquiera de sus partes.

Para los efectos de este artículo y su interpretación, se utilizarán los conceptos de circuito integrado y, esquema de trazado, consignados en la Ley de protección a los sistemas de trazados de los circuitos integrados, N° 7961, de 17 de diciembre de 1999.

SECCIÓN VI DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS TIPOS PENALES DE ESTE CAPÍTULO ➔

ARTÍCULO 70.- Principio de lesividad e insignificancia.

Para cualquiera de los artículos componentes del capítulo V de esta Ley, no correrá sanción alguna cuando los actos hayan sido cometidos sin fines de lucro o no lleguen a lesionar ni afectar, por su carácter de insignificancia, los intereses de los autores, los titulares de los derechos o sus representantes autorizados.

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

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

CAPÍTULO VI. DISPOSICIONES FINALES ➔

ARTÍCULO 72.- Adiciones.

a) Adiciónase un nuevo párrafo final al artículo 95 de la Ley de derechos de autor y

derechos conexos, N° 6683, de 14 de octubre de 1983. El texto dirá:

"Artículo 95: (...) Además de las funciones consagradas en esta Ley, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, en la persona de su Director, podrá decretar medidas cautelares bajo los términos y las condiciones establecidas en la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual."

b) Adiciónase un nuevo párrafo al artículo 95 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000. El texto dirá así:

"Artículo 95: (...) Además de las funciones consagradas en esta Ley, el Registro de la Propiedad Industrial, en la persona de su Director, podrá decretar medidas cautelares bajo los términos y las condiciones establecidas en la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual."

ARTÍCULO 73.- Derogaciones.

Deróganse las siguientes disposiciones:

a) Los artículos 117 al 120, los artículos 122 y 124, los artículos 126 al 131 y los artículos 133 al 146 de la Ley de derechos de autor y derechos conexos, N° 6683, de 14 de octubre de 1982.

b) Los artículos 36, 37 y 38 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, N° 6867, de 25 de abril de 1983.

c) Los incisos a) y c) del artículo 1 de la Ley de creación de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso-Administrativo, N° 7274, de 10 de octubre de 1991, en lo referente a los registros que integran el Registro Nacional.

ARTÍCULO 74.- Reglamento.

El Poder Ejecutivo reglamentará esta Ley en el plazo de seis meses a partir de su publicación.

TRANSITORIO I.- Los procesos pendientes de resolución y los que se inicien durante el período de transición desde la entrada en vigencia de la presente Ley hasta la constitución y el ejercicio del Tribunal Registral Administrativo, serán conocidos, hasta su finalización, por la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso-Administrativa, creada en la Ley N° 7274, de 10 de octubre de 1991.

TRANSITORIO II.- Confiérese al Poder Ejecutivo el plazo de un año a partir de la publicación de esta Ley, para la constitución y el funcionamiento del Tribunal Registral Administrativo.

TRANSITORIO III.- El Tribunal Registral Administrativo creado en la presente Ley, podrá adquirir los bienes y servicios necesarios para funcionar, los cuales podrán financiarse mediante el superávit de operación del presupuesto del Registro Nacional.

Rige a partir de su publicación.

Comunicase al Poder Ejecutivo

Asamblea Legislativa- San José, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil.-

Jorge Eduardo Sánchez Sibaja, Vicepresidente en Ejercicio de la Presidencia.-

Emmanuel Ajoy Chan, Primer Secretario.- Everardo Rodríguez Bastos, Segundo

Secretario.

Presidencia de la República.- San José, a los doce días del mes de octubre del año dos mil.

Ejecútese y publíquese

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ECHEVERRIA.- Los Ministros de Comercio Exterior a.i

Lic. Anabel González Campabadal y de Justicia y Gracia a.i Lic. Luis Arturo Polinaris

Vargas.- 1 vez.- (Solicitud N 30021 COMEX).- C- 167200.-(70507)