

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL TLC

Federico Valerio De Ford¹
Susana Vázquez Álvarez²

SUMARIO

I. Introducción. II. Los derechos de propiedad intelectual en el ámbito comercial. A. Tratamiento en la Organización Mundial del Comercio. B. Fundamento jurídico de los derechos de propiedad intelectual en el ordenamiento costarricense. III. Principales Disposiciones del Capítulo 15 (Derechos de Propiedad Intelectual) del TLC. A. Disposiciones Generales. 1.- Estándares mínimos. 2.- Convenios internacionales. 3.- Principios y aplicación. B.- Marcas. C.- Indicaciones geográficas. D.- Nombres de Dominio. E.- Derechos de autor y derechos conexos. F. Protección de las señales de satélite codificadas portadoras de programas. G.- Patentes. H.- Medidas relacionadas con ciertos productos regulados. 1.- Observancia. 1.- Obligaciones generales. 2.- Procedimientos y recursos civiles y administrativos. 3.- Medidas cautelares. 4.- Requisitos especiales relacionados con las medidas en frontera. 5.- Procedimientos y recursos penales. 6.- Limitaciones a la responsabilidad de los proveedores de servicios. IV.- Conclusión

I. Introducción

El Capítulo 15 del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos (TLC) contiene 12 artículos que abarcan 9 grandes áreas: disposiciones generales, marcas, indicaciones geográficas, nombres de dominio en Internet, derechos de autor y derechos conexos, señales de satélite, patentes, medidas relacionadas con ciertos productos regulados y observancia. El objetivo de este Capítulo radica, fundamentalmente, en mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual y fortalecer los procedimientos de observancia, manteniendo, eso sí, el equilibrio entre los derechos de los titulares y los usuarios del sistema de propiedad intelectual.

¹Licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Centroamérica y Máster en Economía Política Internacional de *London School of Economics*. Subdirector de la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales y de la Dirección de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio Exterior. Asesor en inversión, servicios, propiedad intelectual, solución de diferencias y compras del sector público, Jefe Negociador de la Mesa de Propiedad Intelectual y Compras del Sector Público para la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ha representado al país en diversos foros como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), y en negociaciones comerciales bilaterales (Canadá, Chile, México, República Dominicana, Panamá, Centroamérica y Estados Unidos).

² Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica, con estudios de especialización en política y diplomacia comercial en el Centro de Derecho y Política Comercial de la Universidad de Carleton, en Ottawa, Canadá. Es asesora de la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior en los temas de propiedad intelectual y compras del sector público. Formó parte del equipo negociador de la Mesa de Propiedad Intelectual y Compras del Sector Público para la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; ha desempeñado el cargo de jefe de delegación del Gobierno de Costa Rica para las negociaciones del ALCA en los Grupos de Negociación de Propiedad Intelectual y Compras del Sector Público; y participó en las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio con Canadá, CARICOM y Trinidad y Tobago.

Los derechos de propiedad intelectual son, por su naturaleza, derechos exclusivos, territoriales y temporales, y como veremos a lo largo de este análisis, tienen una base jurídica sólida en Costa Rica. Esta situación permitirá una implementación sencilla de los compromisos establecidos en este capítulo debiendo el país centrarse en modificaciones pequeñas cerciorándose, por supuesto, de hacer uso de las flexibilidades, excepciones y limitaciones negociadas.

El análisis empieza por explicar la incorporación de la materia a las discusiones comerciales internacionales en la Organización Mundial del Comercio y los tratados de libre comercio. Se explica el fundamento constitucional, pasando luego a desarrollar cada área del Capítulo 15 del TLC con su referencia particular a la legislación costarricense que le da fundamento en nuestra ley.

II. Los Derechos de propiedad intelectual en el ámbito comercial

A. Tratamiento en la Organización Mundial del Comercio

Las normas sobre propiedad intelectual fueron incorporadas por primera vez en el sistema multilateral de comercio en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio³ (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), negociado en la Ronda Uruguay.

Antes de la suscripción del Acuerdo ADPIC, el grado de protección y observancia a los derechos de propiedad intelectual variaba en forma importante en los diferentes países del mundo. No obstante, a medida que las ideas, conocimientos, inventos, diseños, marcas, y en general todos los derechos de propiedad intelectual, fueron adquiriendo mayor importancia en el comercio, las diferencias existentes en la forma de protegerlos comenzó a convertirse en un obstáculo para las relaciones comerciales y económicas internacionales. Por ello, los países consideraron necesario establecer una serie de normas comerciales internacionalmente convenidas en materia de propiedad intelectual, con el fin de otorgar un mayor grado de uniformidad y previsibilidad con respecto a su protección alrededor del mundo.

En este sentido, el Acuerdo sobre los ADPIC se estableció como una herramienta encaminada a reducir las diferencias en la forma de proteger los derechos de propiedad intelectual en los diferentes países del mundo, sometiéndolos a una serie de normas internacionales comunes. Para ello, el Acuerdo establece niveles mínimos de protección que cada gobierno debe otorgar a la propiedad intelectual de los demás Miembros de la OMC, procurando a la vez establecer un adecuado equilibrio entre los costos y beneficios de esta protección.

El Acuerdo sobre los ADPIC define normas mínimas de protección en las diferentes áreas de la propiedad intelectual que cada país debe cumplir, permitiendo a los Miembros otorgar una protección más amplia, así como determinar el método adecuado

³ Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, 1994.

para aplicar las disposiciones del Acuerdo en el marco de su propio sistema y prácticas jurídicos⁴.

El Acuerdo abarca cinco grandes áreas: disposiciones generales y principios básicos; normas relativas a la protección de los derechos de propiedad intelectual; normas sobre la observancia efectiva de los derechos; disposiciones para la solución de diferencias en materia de propiedad intelectual entre los Miembros de la OMC; y disposiciones transitorias especiales para el establecimiento del nuevo sistema establecido por el Acuerdo.

El plazo general otorgado a los países en desarrollo para adecuar su legislación nacional a las disposiciones del Acuerdo ADPIC fue de cinco años, es decir, hasta el 1 de enero del 2000⁵. En virtud de ello, el Gobierno de Costa Rica, entre los años 1998 y 2000, se abocó a la tarea de realizar una reforma integral a la legislación nacional sobre propiedad intelectual, con el fin de cumplir con los compromisos multilaterales en la materia. Este proceso de reforma implicó la gestión y aprobación legislativa de seis leyes nacionales y tres tratados internacionales, con lo cual se garantizó la conformidad de la normativa costarricense en materia de propiedad intelectual con las disposiciones del Acuerdo ADPIC.

B. Fundamento jurídico de los derechos de propiedad intelectual en el ordenamiento costarricense

En Costa Rica, la protección a los derechos de propiedad intelectual tiene un rango constitucional. Estos derechos son expresamente reconocidos en el Artículo 47 de la Carta Magna, el cual especifica que: “Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley.”

Teniendo en cuenta la protección constitucional de nuestro ordenamiento, el Gobierno de la República de Costa Rica definió como una de sus prioridades la modernización de la legislación nacional en materia de protección a los derechos de propiedad intelectual, con el fin de alcanzar niveles de protección acordes con los estándares internacionales y cumplir con compromisos multilaterales en la materia, tal y como se señaló en el aparte anterior

III. Principales disposiciones del Capítulo 15 (Derechos de Propiedad Intelectual) del TLC

A. Disposiciones Generales

El Capítulo 15 del TLC inicia con un artículo sobre disposiciones generales que pretende establecer el entorno y los principios aplicables en la legislación de las Partes. Este Capítulo establece mínimos legales que deberán ser incorporados, si es que no lo están, como pasaremos a analizar seguidamente para el caso de Costa Rica.

⁴ Artículo 1.1, Acuerdo sobre los ADPIC.

⁵ Artículo 65.3, Acuerdo sobre los ADPIC.

1. Estándares mínimos

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1.1, Costa Rica deberá incorporar en su legislación, como mínimo, lo establecido en el capítulo. No obstante, si el país decide elevar los estándares a niveles de protección u observancia más amplios lo podrá realizar, siempre y cuando el estándar no sea contrario a las disposiciones del capítulo. Este tipo de disposición es similar a la que ya existe vigente en Costa Rica en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio⁶, o el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y México⁷.

2. Convenios internacionales

En los párrafos 2 al 6 del artículo 15.1 del TLC se enumeran una serie de tratados y convenios internacionales a los cuales las Partes deberán sumarse en distintos momentos: a la entrada en vigor del tratado, en diferentes fechas y para otros casos hacer todos los esfuerzos razonables por ratificar o acceder a los mismos.

Podríamos dividir estos Tratados en tres grupos. El primero donde se encuentran aquellos tratados o convenios de los cuales Costa Rica es parte y por lo tanto, independientemente de si deben estar vigentes para la entrada en vigor del tratado o en una fecha posterior, ya cumplimos con la obligación. En esta situación se encuentran el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (1996)⁸; el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (1996)⁹; el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, según su revisión y enmienda (1970)¹⁰; y el Convenio sobre la Distribución de Señales de Satélite Portadoras de Programas (1974)¹¹.

El segundo grupo donde se encuentran aquellos tratados o convenios en los cuales Costa Rica deberá llevar a cabo acciones ya sea para ratificarlos o para suscribirlos y ratificarlos. En este grupo se encuentran el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes (1980)¹²; el Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994)¹³; y Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (1991)^{14, 15}.

⁶ Artículo 1.1 “*Naturaleza y alcance de las obligaciones*: Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no están obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo.”

⁷ Artículo 14-02.2: “Cada Parte podrá otorgar en su legislación una protección más amplia a los derechos de propiedad intelectual que la requerida en este capítulo, siempre que esa protección no sea incompatible con el mismo.”

⁸ Ley No. 7968 del 22 de diciembre de 1999, publicada en la Gaceta No. 23 del 2 de febrero del 2000.

⁹ Ley No. 7967 del 22 de diciembre de 1999, publicada en la Gaceta No. 21 del 31 de enero del 2000.

¹⁰ Ley No. 7836 del 22 de octubre de 1998, publicada en el Alcance 86 B de la Gaceta No. 232 del 30 de noviembre de 1998.

¹¹ Ley No. 7829 del 22 de setiembre de 1998, publicada en la Gaceta No. 201 del 16 de octubre de 1998.

¹² Según el artículo 15.1.3(b) Costa Rica deberá ratificar este acuerdo antes del 1 de enero del 2006.

¹³ Según el artículo 15.1.4(b) Costa Rica deberá ratificar este acuerdo antes del 1 de enero del 2008.

¹⁴ Según el artículo 15.1.5(a) Costa Rica deberá ratificar este acuerdo para el 1 de junio del 2007.

¹⁵ Las obtenciones vegetales son variedades de plantas obtenidas como resultado de un largo proceso de mejoramiento genético, por medio del cual se busca el desarrollo de variabilidad genética, la evaluación

Según la consulta realizada por el Ministerio de Comercio Exterior durante la negociación, el Tratado de Budapest resulta conveniente para el país. Nuestra legislación nacional permite el patentamiento de microorganismos¹⁶, y uno de los requisitos fundamentales para el patentamiento es que la invención sea suficientemente divulgada, con el fin de que una persona versada en la materia pueda repetir el efecto de la invención o ejecutarla. En el caso de los microorganismos no es suficiente la descripción escrita de la invención, sino que con el fin de lograr su efectiva divulgación se requiere el microorganismo. El Tratado de Budapest tiene por objeto un reconocimiento internacional de autoridades internacionales de depósito, lo cual llena un vacío para las oficinas de registro como la nuestra que no cuentan con la capacidad tecnológica para poder mantener el microorganismo y por lo tanto pueden recurrir a estas agencias.

El Tratado sobre el Derecho de Marcas aún no ha sido ratificado por Costa Rica, pero nuestro país lo firmó en 1995 por considerarlo importante ya que el mismo es un tratado de observancia de normas sobre marcas que proporciona disposiciones más claras, con un mínimo de exigencias de formalidades y procedimientos ágiles y sencillos en beneficio de los usuarios de las marcas.

Con respecto al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (1991), en adelante UPOV, han existido en el país dos sectores con opiniones totalmente encontradas al respecto, por un lado, aquellos que apoyan el proyecto por considerarlo de suma importancia para un país exportador neto de semillas como el nuestro y otros que están en contra del concepto de propiedad privada y por lo tanto no consideran conveniente que nuestro país reconozca protección a las obtenciones vegetales. Durante la negociación, ese último grupo que se oponía al tratado había manifestado ciertas preocupaciones con respecto a este Convenio, por lo que se negoció una nota aclaratoria teniendo en cuenta nuestra legislación nacional y los compromisos internacionales asumidos.

En relación con el tema de patentamiento de plantas o protección de obtenciones vegetales es importante tener presente varios factores. Primero, en Costa Rica no es permitido el patentamiento de plantas. Segundo, Estados Unidos hizo una propuesta en la negociación para patentar las plantas. Tercero, nuestros compromisos internacionales vigentes, si bien dejan a la decisión de cada país si se patentan o no las plantas, sí obligan ya a proteger las obtenciones vegetales¹⁷. Esta obligación debió ser cumplida para el primero de enero del 2005. Cuarto, otros países centroamericanos sí otorgan protección vía patentes a las plantas. Sobre la base de lo anterior, el resultado de la negociación es una fórmula balanceada que permite tomar en cuenta, por una parte, nuestros intereses exportadores y nuestros intereses de protección a la biodiversidad y el acceso a los recursos genéticos y, por otra, la realidad de los otros países parte de la

para la identificación de características deseables y finalmente la selección de aquellas plantas que reúnan los mejores atributos de tipo agronómico, industrial, nutricional, etc.

¹⁶ En Costa Rica la ley de patentes excluye de la patentabilidad únicamente a las plantas y animales, y la ley de Biodiversidad específica que no serán patentables los microorganismos que no sean genéticamente modificados, cfr. artículo 1.4.1(c) de la ley 6867 del 25 de abril de 1983, y artículo 78 de la Ley de Biodiversidad N° 7788, del 30 de abril de 1998, publicada en la Gaceta N° 101 del 27 de mayo de 1998.

¹⁷ Cfr. Artículo 27.3(b) Acuerdo sobre los ADPIC.

negociación. Por tal motivo, el TLC permite excluir de la patentabilidad las invenciones según se establece en el artículo 27.3 del Acuerdo sobre los ADPIC¹⁸. Ahora bien, en el caso de aquellos países que ya otorgan dicha protección, se establece una obligación de mantener esa protección, mientras que en el caso de los países que no lo hacen, asumen el compromiso de hacer todos los esfuerzos razonables para otorgarla¹⁹. Adicionalmente se asume el compromiso de suscribir UPOV en un plazo determinando, haciendo la aclaración de que ese convenio permite excepciones a los derechos del obtentor, en beneficio de los agricultores, y que no existe ninguna contradicción con la capacidad que tiene Costa Rica, o cualquiera de las otras Partes, de proteger y conservar sus recursos genéticos.

En el tercer, y último grupo, se ubican tres tratados: el Tratado sobre el Derecho de Patentes, el Arreglo de la Haya sobre el Depósito Internacional de Diseños Industriales; y el Protocolo al Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas. Costa Rica no forma parte de ninguno de ellos, pero el compromiso asumido se traduce en un esfuerzo del Poder Ejecutivo por firmar y buscar la ratificación de los mismos, sin perjuicio de la decisión legislativa al respecto.

3. Principios y aplicación

Existen además una serie de disposiciones en el artículo 15.1 que pretenden reafirmar derechos y obligaciones existentes entre las Partes. Adicionalmente se establece el principio de trato nacional con respecto a la protección y goce de los derechos y propiedad intelectual y cualquier beneficio que se derive de los mismos. Se establecen excepciones al principio de trato nacional, como cuando por ejemplo se requiera una dirección en Costa Rica para que se puedan cumplir los derechos.

El artículo finaliza estableciendo que no se debe proteger lo que ya está en el dominio público, se pueden tomar medidas necesarias para prevenir prácticas anticompetitivas, transparencia y el marco dentro del cual las partes cooperarán.

De especial mención es el artículo 15.1.15 sobre la posibilidad que mantienen los países para tomar medidas necesarias para prevenir prácticas anticompetitivas.

B. Marcas

El artículo 15.2 establece las disposiciones relacionadas con las marcas, destacándose que las mismas incluirán las marcas colectivas²⁰, de certificación²¹, y sonoras, y podrán incluir indicaciones geográficas y marcas olfativas. Nuestra ley define a la marca de manera amplia²², como un signo o combinación de signos capaces de identificar bienes o servicios. Por lo tanto, en Costa Rica se permite el registro de marcas sonoras y olfativas. De hecho ya existe un caso de marca sonora registrada en el país, ya que la

¹⁸ Cfr. Artículo 15.9.2.

¹⁹ Esta es una obligación de medios, no de resultados.

²⁰ Cfr. artículos 2 y 46 y ss., Ley No. 7978 del 6 de enero del 2000, publicada en la Gaceta No. 22 del 1 de febrero del 2000.

²¹ Cfr. artículos 2, 54 y ss., Ley No. 7978, Op. Cit.

²² Cfr. artículo 3 Ley No. 7978, Op. Cit.

ley no exige que los signos sean visualmente perceptibles. En todo caso, una marca sonora se traduce visualmente en un pentagrama y una olfativa en una fórmula química.

Posteriormente se establecen disposiciones para regular el uso común de los nombres de manera que no existan regulaciones que anulen el derecho de un titular a través del tamaño de uso del nombre común. Por ejemplo, no se podría establecer una disposición que indique que, en una botella de agua, el nombre común “agua” deba abarcar el 98% del recipiente, de manera que se anule el derecho del titular de usar su marca para identificar su producto.

El TLC establece, en concordancia con el artículo 25 de la Ley 7978 de Marcas, que el titular de una marca gozará de un derecho exclusivo “de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales signos idénticos o similares, incluyendo indicaciones geográficas, para bienes o servicios relacionados con los bienes y servicios protegidos por una marca registrada, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión.”²³ No obstante ello, se resguarda, tal y como lo hace la legislación costarricense²⁴, el derecho de cada Parte de regular las limitaciones a los derechos conferidos, como por ejemplo el uso de términos descriptivos, siempre y cuando se tome en cuenta el derecho del titular y de terceros.

Con respecto a las marcas notoriamente conocidas²⁵, el TLC dispone que las Partes aplicarán el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial²⁶ (Convenio de París) a las mercancías y servicios que aunque no sean idénticos o similares a aquellos identificados por una marca notoriamente conocida, registrada o no, puedan indicar una conexión entre esas mercancías o servicios y el titular de la marca y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca²⁷. Nótese que esta disposición no es una novedad en nuestro sistema legal; el artículo 8, inciso e) de la Ley 7978 de Marcas ya reconoce una protección muy amplia a las marcas notoriamente conocidas, al prohibir el registro como marcas de signos que “constituyan una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París..., cualesquiera que sean los productos o servicios a

²³ Artículo 15.2.3.

²⁴ Cfr. artículo 26 Ley No. 7978, Op. Cit. La ley costarricense establece tres limitaciones que operan cuando el uso se haga de buena fe, no constituya un acto de competencia desleal ni sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios. Esos tres casos son: su nombre o dirección o los de sus establecimientos mercantiles; indicaciones o informaciones sobre las características de sus productos o servicios, entre otras las referidas a la cantidad, la calidad, la utilización, el origen geográfico o el precio; e indicaciones o informaciones respecto de disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, particularmente en relación con piezas de recambio o accesorios.

²⁵ Cfr. artículo 8 Ley No. 7978, Op. Cit.

²⁶ Artículo 6 bis. “*Marcas : marcas notoriamente conocidas:* 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.”

²⁷ Artículo 15.2.5.

los cuales tal signo de aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo". (el subrayado no es del original). Como puede observarse, la Ley de Marcas otorga protección a las marcas notoriamente conocidas, en los términos establecidos en el artículo 6 bis del Convenio de París, incluso con relación a mercancías o servicios que no sean idénticos o similares a aquellos identificados por una marca notoriamente conocida.

En cuanto al sistema de registro, las Partes acordaron disponer dentro de su legislación un sistema que incluya notificación por escrito al solicitante indicando las razones para denegar el registro de una marca²⁸; oportunidad al solicitante de responder a las notificaciones de las autoridades encargadas del registro de marcas, para refutar una denegación inicial, y de impugnar judicialmente toda denegación final de registro²⁹; oportunidad a las partes interesadas de oponerse a una solicitud de registro de marca³⁰ o solicitar la anulación después de que la marca haya sido registrada³¹; y requerimiento de que las resoluciones en procedimientos de oposición o anulación sean razonados y por escrito³². Asimismo, existe un deseo de las Partes por establecer sistemas electrónicos para la solicitud, procesamiento, registro y mantenimiento de una marca, sin que esto sea una obligación para el Gobierno de Costa Rica.

Sobre la solicitud propiamente dicha, el TLC establece que deberá indicar los bienes y servicios por sus nombres comunes, agrupados de acuerdo con las clases de la Clasificación de Niza³³. Adicionalmente aclara que no podrán reputarse como similares los bienes y servicios por el solo hecho de ubicarse dentro de la misma clase o distintos por el solo hecho de que aparezcan en clases diferentes³⁴.

Por último, el artículo 15.2 establece que las marcas tendrán una validez de 10 años, pudiendo ser renovadas indefinidamente³⁵ y que el registro de la licencia de una marca no es una condición para la validez de la marca, o para afirmar cualquiera de sus derechos³⁶.

C. Indicaciones geográficas

El artículo 15.3.1 define las indicaciones geográficas, en concordancia con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, como aquellas indicaciones que identifican a un producto como originario del territorio de una Parte, o de una región o localidad de

²⁸ Cfr. artículo 14 Ley No. 7978, Op. Cit. Esta notificación podrá hacerse por medios electrónicos, si así se permite en cada Parte.

²⁹ Idem.

³⁰ Cfr. artículo 16 Ley No. 7978, Op. Cit. En Costa Rica el interesado tiene dos meses para oponerse a una solicitud después de la primera publicación.

³¹ Cfr. artículo 37 Ley No. 7978, Op. Cit.

³² Cfr. artículo 18 Ley No. 7978, Op. Cit.

³³ Cfr. artículo 9.h) Ley No. 7978, Op. Cit.

³⁴ Cfr. artículo 89 Ley No. 7978, Op. Cit.

³⁵ Cfr. artículo 20 Ley No. 7978, Op. Cit.

³⁶ Cfr. artículo 35 Ley No. 7978, , Op. Cit. Sobre el registro de la licencia de la marca se aclaró en el TLC que las Partes podrán establecer los medios para permitir a los licenciarios registrar la misma para que sea del conocimiento de terceros.

ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del bien o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.³⁷ A su vez, se asegura que todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, será susceptible de constituir una indicación geográfica.

Lo anterior se estableció de esta forma, con el fin de atender a las diferencias en los sistemas de reconocimiento y protección a las indicaciones geográficas vigentes en los países de Centroamérica y en Estados Unidos. Mientras que en Centroamérica se han implementado regímenes de protección específicamente para las indicaciones geográficas, en Estados Unidos éstas se protegen mediante la figura de marcas de certificación y marcas colectivas. En este sentido, en el Tratado se procuró establecer disposiciones lo suficientemente flexibles como para poder ajustarse a ambos regímenes de protección.

Adicionalmente, las Partes se comprometieron a proporcionar los medios legales para identificar y proteger indicaciones geográficas de las otras Partes que cumplan con los criterios establecidos en el capítulo. A su vez, se asegura la posibilidad de que los nacionales de una Parte soliciten la protección de una indicación geográfica en otra Parte sin la mediación de su gobierno³⁸. Estas disposiciones tienen el potencial de brindar un mayor valor agregado a nuestras exportaciones a ese mercado, principalmente en materia agrícola y artesanal.

Por otra parte, se establecen disposiciones sobre los procedimientos de solicitud y registro de indicaciones geográficas tendientes a garantizar que no se exijan formalidades excesivas; publicidad de los procedimientos; debido proceso y disponibilidad de información de contacto suficiente para los solicitantes³⁹.

En cuanto a la regulación de la relación entre marcas e indicaciones geográficas, se garantiza que no existirá ninguna jerarquía entre ambas figuras, asegurándose la aplicación del principio de primero en tiempo primero en derecho, en ambas vías⁴⁰.

D. Nombres de Dominio

El artículo 15.4 establece regulaciones relativas a los nombres de dominio en Internet. Específicamente, establece la obligación de que la administración de los dominios de nivel superior de código de país (ccTLD) dispongan de procedimientos apropiados para la resolución de controversias basado en los principios de las Políticas Uniformes para la Resolución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, con el fin de combatir la piratería cibernética de marcas. Asimismo, se garantiza que cada Parte proporcionará acceso en línea a una base de datos con información sobre los datos de contacto de los registrantes de los dominios, asegurando el respeto a la legislación de cada Parte sobre la protección de la privacidad de las personas.

³⁷ Ver en el mismo sentido el artículo 22.1 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, 1994.

³⁸ Artículo 15.3.2.

³⁹ Artículo 15.3, párrafos 3-6.

⁴⁰ Artículo 15.3.7.

En septiembre de 1991, la Internet Assigned Numbers Authority (IANA) delegó a la Academia Nacional de Ciencias el dominio de nivel superior (Top Level Domain -TLD) “.CR” para Costa Rica, para la coordinación y administración de los nombres de dominios en la jerarquía “.CR”. En la actualidad, la administración del TLD en la asignación de dominios se rige bajo las normas del Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) y de la Internet Assigned Numbers Authority (IANA) en la administración de direcciones IP. A su vez, la Academia Nacional de Ciencias ha venido trabajando desde hace algún tiempo en la implementación de un mecanismo de solución de controversias entre marcas y nombres de dominio, basado precisamente en las Políticas Uniformes para la Resolución de Controversias en materia de Nombres de Dominio.

Adicionalmente, ya la Academia Nacional de Ciencias cuenta con una base de datos en línea con información sobre los registrantes de nombres de dominio bajo el dominio de nivel superior “.CR”, denominada “WHOIS”, la cual se encuentra disponible en la dirección electrónica <http://www.nic.cr>.

E. Derechos de autor y derechos conexos

Con respecto a los derechos de autor y derechos conexos, el Capítulo establece disposiciones que buscan actualizar su protección, principalmente con el objetivo de adecuarla a los nuevos desarrollos y avances tecnológicos. Como se verá adelante, gran parte de las normas establecidas en esta materia son tomadas o derivadas de los llamados “Tratados Internet” de la OMPI (Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (1996)⁴¹ y Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (1996)⁴²), los cuales fueron ratificados por Costa Rica en el año 2000, por lo que se trata de disposiciones que ya han sido incorporadas en la ley costarricense.

Por una parte, el Capítulo asegura el derecho de los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas a autorizar o prohibir toda reproducción, en cualquier manera o forma, permanente o temporal, incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrónica, aclarando que las excepciones permitidas en virtud del Convenio de Berna son totalmente aplicables en el entorno digital, en particular a la utilización de obras en forma digital^{43, 44}.

A su vez, se establece que los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas tienen el derecho de autorizar la puesta a disposición del público del original y copias de sus obras y fonogramas, a través de la venta u otra forma de transferencia de titularidad⁴⁵.

Por otra parte, el artículo 15.5.3 dispone que con el fin de asegurar que no existe jerarquía entre los derechos de autor, por un lado, y de los artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, por el otro, se garantiza que cuando se

⁴¹ Ley No. 7968, Op. Cit.

⁴² Ley No. 7967, Op. Cit.

⁴³ Artículo 15.5.1.

⁴⁴ Cfr. artículos 16, 78 y 82, Ley No. 6683, Ley de derechos de autor y derechos conexos, publicada en la Gaceta No. 212 del 4 de noviembre de 1982.

⁴⁵ Artículo 15.5.2.

requiera autorización tanto del autor como del artista, intérprete o ejecutante o productor de fonogramas, la autorización del primero no anulará la necesidad de la autorización de los otros, y viceversa⁴⁶.

Con respecto a los plazos de protección, en el artículo 15.5.4 se establece un plazo mínimo de protección de 70 años para las obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas, plazos que coinciden con los establecidos en el artículo 58 de la Ley 6683 de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

Adicionalmente, se garantiza en el artículo 15.5.6 la libre transferencia de derechos patrimoniales y su ejercicio pleno, aclarándose que cualquier persona que adquiera o sea el titular de cualquier derecho patrimonial en virtud de un contrato, podrá ejercer ese derecho en nombre de esa persona y gozar plenamente de los beneficios derivados de ese derecho⁴⁷.

Dentro del tema de los derechos de autor y derechos conexos, una de las áreas en que se hace más énfasis en el Capítulo 15 es la referida a la protección de las medidas tecnológicas efectivas. La base de estas disposiciones se encuentra en el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, los cuales como se señaló antes, ya han sido ratificados por Costa Rica y sus disposiciones se encuentran incorporadas en la legislación nacional.

Por una parte, el artículo 15.5.7 establece disposiciones encaminadas a proporcionar protección legal adecuada y recursos legales efectivos contra la evasión de medidas tecnológicas efectivas establecidas por los titulares para proteger sus obras, para lo cual las Partes acordaron el establecimiento de recursos y sanciones civiles y penales para proteger contra la evasión no autorizada de medidas tecnológicas efectivas que controlen el acceso a una obra, interpretación, ejecución o fonograma y contra la fabricación, importación, distribución, ofrecimiento al público, o tráfico de dispositivos, productos o componentes promocionados y diseñados para evadir medidas tecnológicas efectivas⁴⁸. A su vez, con el fin de evitar abusos y excesos en el ejercicio de estos derechos, se determina una serie de excepciones permitidas a las medidas de protección contra la evasión de medidas tecnológicas efectivas, tales como actividades no infractoras de ingeniería inversa y de investigación, y otras actividades legalmente autorizadas realizadas por empleados o entidades gubernamentales. Adicionalmente, un aspecto importante de resaltar es que se excluye de la aplicación de estas disposiciones a las bibliotecas, archivos e instituciones educativas, con el fin de permitir a estas entidades el acceso a información protegida por medidas tecnológicas efectivas.

Además, se asegura la aplicación de procedimientos y sanciones penales contra aquellas personas que dolosamente supriman o alteren cualquier información sobre la gestión de derechos o distribuyan, transmitan, comuniquen o pongan a disposición obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, sabiendo que la información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización^{49, 50}.

⁴⁶ Cfr. artículos 78 y 82, Ley No. 6683, Op. Cit.

⁴⁷ Cfr. artículo 88, Ley No. 6683, Op. Cit.

⁴⁸ Cfr. artículo 62, Ley No. 8039, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, del 12 de octubre de 2000, publicada en la Gaceta No. 206 del 27 de octubre del 2000.

⁴⁹ Artículo 15.5.8

⁵⁰ Cfr. artículo 63, Ley No. 8039, Op. Cit.

Por otra parte, el artículo 15.5.9 establece el compromiso de las Partes de emitir decretos, leyes, ordenanzas o reglamentos para regular la adquisición y administración de programas de computación con el fin de confirmar que todas las instituciones de gobierno central utilicen únicamente programas de computación autorizados. No obstante ello, no se incluye ninguna obligación para los gobiernos de implementar ningún tipo de tecnología en particular, lo cual queda a criterio de cada Parte. Al respecto, cabe mencionar que ya en Costa Rica existen regulaciones de esta naturaleza. Específicamente, mediante el Decreto Ejecutivo No. 30151-J⁵¹ se ordena que todo el Gobierno Central “se proponga diligentemente a prevenir y combatir el uso ilegal de programas de cómputo, con el fin de cumplir con las disposiciones sobre derecho de autor que establece la Ley No. 6683...”. Para ello, este Decreto establece la obligación de cada Ministerio de realizar un inventario de sus equipos y programas de cómputo y de establecer sistemas y controles para garantizar la utilización únicamente de programas que cumplan con los derechos de autor correspondientes. A su vez, instruye al Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos a desarrollar y mantener un sistema de información sobre los inventarios y adquisiciones de cada Ministerio y a llevar a cabo auditorias periódicas, para determinar la fidelidad de dicho sistema de información y verificar el cumplimiento de las normas sobre derecho de autor.

Finalmente, el Capítulo establece ciertas disposiciones pertinentes específicamente a los derechos de autor y a los derechos conexos, respectivamente. Respecto a las obligaciones pertinentes a los derechos de autor, se aclara que los autores tendrán el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la comunicación al público de sus obras, por medios alámbricos o inalámbricos, incluyendo la puesta a disposición del público de sus obras, de forma que los miembros del público puedan acceder a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno elija.⁵² Esta obligación se deriva del artículo 8 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y está además recogida en la ley nacional⁵³.

En cuanto a las disposiciones pertinentes específicamente a los derechos conexos, el artículo 15.7 busca garantizar que los derechos y obligaciones establecidos en el Capítulo con respecto a los artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, se apliquen bajo los criterios de vinculación establecidos en la Convención de Roma (nacionalidad del ejecutante o productor, lugar de la primera publicación y lugar de la primera fijación)⁵⁴.

Adicionalmente, se confiere a los artistas, intérpretes o ejecutantes el derecho exclusivo completo sobre sus ejecuciones no fijadas y se aclara que los artistas, intérpretes o ejecutantes tendrán el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la comunicación al público de sus ejecuciones fijadas, por medios alámbricos o inalámbricos, incluyendo la puesta a disposición del público de sus ejecuciones y fonogramas de forma que los

⁵¹ Decreto Ejecutivo No. 30151-J del 1 de febrero de 2002, publicado en La Gaceta No. 37 del 21 de febrero de 2002.

⁵² Artículo 15.6.

⁵³ Artículo 16, Ley No. 6683, Op. Cit.

⁵⁴ Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (Convención de Roma), 1961, artículo 4.

miembros del público puedan acceder a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno elija.⁵⁵

Por otra parte, se aclara que la radiodifusión tradicional gratuita por el aire es materia de regulación doméstica, sin perjuicio del derecho de los artistas, intérpretes y ejecutantes o productores de fonogramas de obtener una remuneración equitativa⁵⁶.

Asimismo, se garantiza que no se exigirá ninguna formalidad para que los ejecutantes y productores puedan ejercer sus derechos⁵⁷.

Por último, en el artículo 15.7.5 se incorporan las definiciones contenidas en el artículo 2 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas.

Cabe destacar que todas estas disposiciones de protección a los derechos de autor y los derechos conexos representan un beneficio directo a diversos sectores nacionales en creciente desarrollo, tales como la industria del software, los autores, compositores e intérpretes de obras. Incluso, la Asamblea General de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) ha manifestado formalmente su respaldo al TLC, específicamente en el tema del derecho de autor, por considerar que los principios y derechos consagrados por el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas y el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor han quedado celosamente resguardados en el Tratado.⁵⁸

F. Protección de las señales de satélite codificadas portadoras de programas

El artículo 15.8 se refiere a la protección de las señales de satélite codificadas portadoras de programas. Para estos efectos, el artículo impone la obligación de establecer tipificaciones penales y recursos civiles contra la fabricación, ensamble, modificación, importación, exportación, venta, arrendamiento o distribución de dispositivos o sistemas para decodificar señales de satélite sin autorización del distribuidor legítimo⁵⁹, así como contra la recepción y subsiguiente distribución dolosa de señales portadora de programas a sabiendas que ha sido decodificada sin la autorización del distribuidor legítimo de la señal. Nótese que este dentro del tratado de libre comercio se estableció una acción que necesariamente debe ir acompañada de la recepción de señales portadoras de programas a sabiendas de que ha sido decodificada sin la autorización de su titular, cual es su posterior y subsiguiente distribución, de manera que, se requiere recibir y distribuir dolosamente la señal para que aplique la obligación de establecer sanciones. Esta es un área en la cual la implementación del Tratado deberá enfocarse a fin de no establecer disposiciones más amplias, sino mantenerla condicionada la recepción dolosa a una distribución posterior a fin de que exista una sanción.

⁵⁵ Cfr. artículo 78, Ley No. 6683, Op. Cit.

⁵⁶ Artículo 15.7.3(b)

⁵⁷ Cfr. artículo 101, Ley No. 6683, Op. Cit.

⁵⁸ El Financiero No. 497, 17-23 de enero del 2005, p. 19

⁵⁹ Cfr. artículo 61, Ley No. 8039, Op. Cit.

Nuestra ley nacional ya contempla disposiciones y tipificaciones penales para la protección de las señales de satélite, en virtud de la ratificación del Convenio de Bruselas sobre la Distribución de Señales de Satélite Portadoras de Programas (1974) en el año 1998⁶⁰. Por ello, esta protección no es nueva en nuestro país y su implementación no implicará la realización de modificaciones importantes a la normativa nacional.

G. Patentes

La ley costarricense determina que todos los productos o procedimientos que cumplan los requisitos de patentabilidad, sin discriminación por lugar de la invención, campo de tecnología o porque los productos sean importados o producidos en el país, son invenciones patentables⁶¹. Esta disposición es la base legal de la disposición contenida en el artículo 15.9.1 del TLC, donde se establece además, en concordancia con nuestra ley, que una invención, para que sea patentable debe ser nueva, entrañar una actividad inventiva y ser susceptible de aplicación industrial.

Una de las disposiciones fundamentales de este artículo, se encuentra contenida en el párrafo 2, mencionado anteriormente, donde se hace referencia a la posibilidad de los países de excluir de la patentabilidad según lo establece el Acuerdo sobre los ADPIC, en sus artículos 27.2 y 27.3. Al inicio de la negociación, Estados Unidos planteaba, entre otras propuestas que tampoco quedaron recogidas en el TLC⁶², que se patentaran métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos, y las plantas y animales. Es decir, en la negociación, Costa Rica mantuvo las flexibilidades otorgadas por el Acuerdo sobre los ADPIC: se excluye de la patentabilidad las invenciones cuya explotación puedan perjudicar al público o la moral⁶³, los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales⁶⁴, y las plantas y los animales⁶⁵.

Adicionalmente, podrán preverse excepciones a los derechos exclusivos conferidos por una patente, siempre y cuando las mismas no atenten de manera injustificada contra su explotación normal o los intereses de su titular, al mismo tiempo que se debe tener en cuenta los intereses legítimos de terceros. Lo anterior es consistente con la Ley de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, que establece en su artículo 6, párrafo 2, cinco limitaciones o excepciones⁶⁶ a los derechos conferidos por la patente.

⁶⁰ Ley No. 7829, Op. Cit.

⁶¹ Cfr. artículo 2, Ley No. 6867, Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, de 25 de abril de 1983, publicada en la Gaceta No. 114 del 16 de junio de 1983.

⁶² Otras disposiciones que propuso Estados Unidos, que fueron rechazadas categóricamente por Costa Rica, y que no quedaron reguladas en el TLC fueron: patentamiento de segundos usos, protección a nueva información clínica para un producto registrado, licencias obligatorias e importaciones paralelas.

⁶³ Cfr. artículo 4.a), Ley No. 6867, Op. Cit.

⁶⁴ Cfr. artículo 4.b), Ley No. 6867, Op. Cit.

⁶⁵ Cfr. artículo 4.c), Ley No. 6867, Op. Cit.

⁶⁶ Los actos jurídicos de cualquier naturaleza, siempre que sean realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales; los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada; los actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica respecto del objeto de la invención patentada; los actos de venta, oferta para la venta, uso, usufructo, importación o cualquier modo de comercialización de un producto protegido por la patente u

De acuerdo con el párrafo 4 del artículo 15.9, y según lo establece la ley costarricense, la concesión de una patente conlleva la obligación de explotarla en Costa Rica; lo anterior con el objetivo de abastecer el mercado. Igualmente, a solicitud de parte interesada, y observando el debido proceso, una patente podrá declararse nula si se demuestra que fue otorgada en contravención con alguna de las previsiones de los artículos 1° y 2° de la ley o que el titular de la patente no es el inventor ni su causahabiente, y en cualquier otro caso de nulidad absoluta. Es de fundamental importancia la referencia que se hace en este párrafo al Artículo 5.A(3)⁶⁷ del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pues es la que relaciona la caducidad de una patente en el caso de que la licencia obligatoria no hubiere bastado para prevenir los abusos.

El párrafo 5 del artículo 15.9 del TLC establece otra excepción más a los derechos conferidos por una patente, cual es el poder usar la información contenida en la misma para apoyar una solicitud de aprobación de comercialización de un producto farmacéutico o agroquímico a fin de tener los trámites administrativos avanzados y poder entrar a un mercado una vez que haya vencido la patente. Esto es lo que se conoce como la “cláusula bolar”, que en la negociación con Estados Unidos se logró ampliar no solo a los productos farmacéuticos, sino también a los productos químicos agrícolas. Esta excepción no da derecho a fabricar, utilizar o vender el producto antes del vencimiento de la patente. Este párrafo también cuenta con una base legal existente en Costa Rica⁶⁸.

El capítulo sobre derechos de propiedad intelectual también establece dos supuestos para ajustar el término de la patente que deberán cumplir una serie de requisitos para poderse establecer y los cuales deben ser desarrollados por nuestro legislador. Estos supuestos pueden tener una serie de límites que pasamos a analizar.

En Costa Rica, una patente tendrá una vigencia de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en su país de origen

El primer supuesto⁶⁹ establece que se deberá ajustar el término de la patente si existen atrasos irrazonables en el otorgamiento de la misma. Estos atrasos deben ser imputables a la administración e incluir por lo menos cinco años desde la fecha de presentación de la solicitud o tres desde la solicitud del examen de la patente. El legislador deberá desarrollar estas disposiciones y podría hacerlo estableciendo montos mínimos y máximos de la ampliación, así como la fórmula para establecerlo, por ejemplo, por cada dos días de atraso, se extiende uno, siempre y cuando dicho atraso no sea inferior a un año y no podrá ser mayor a cinco.

obtenido por procedimiento patentado, una vez que ha sido puesto en el comercio de cualquier país, con el consentimiento del titular o un licenciataria; los usos necesarios para investigar, tramitar, procesar o cualesquiera otros requisitos para obtener la aprobación sanitaria con el fin de comercializar un producto después de expirar la patente que lo protege.

⁶⁷ “La caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no hubiere bastado para prevenir estos abusos. Ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá entablarse antes de la expiración de dos años a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria.”

⁶⁸ Cfr. artículo 16.2.e), Ley No. 6867, Op. Cit.

⁶⁹ Artículo 15.9.6(a).

El segundo supuesto⁷⁰ es aplicable únicamente a productos farmacéuticos que estén cubiertos por una patente. En ese caso, podría existir una restauración del plazo cuando dentro de un proceso de aprobación de comercialización de un producto exista una reducción irrazonable del plazo efectivo de la patente. El legislador podrá desarrollar en esta sección varios elementos a fin de evitar abusos en el sentido de que este supuesto aplica únicamente para los procesos de primera comercialización del producto, ya que los registros vencen y en la negociación se tuvo el cuidado de no extender esta disposición más allá de la primera comercialización, pues se supone que la renovación del registro presupone la explotación del mercado. Adicionalmente debe el legislador definir lo que se considera por “plazo efectivo de la patente”, ya que, como sucede en otros países este se puede limitar en menos de los 20 años, dado que, una vez patentada una molécula, debe continuar investigándose y desarrollándose para que posteriormente llegue al mercado. En otros países se considera que el plazo efectivo es de 14 años.

Ambos supuestos son aplicables, por supuesto, a solicitud del titular de la patente, y no operan de oficio. Por lo tanto, la legislación nacional podría definir un plazo para que se solicite la compensación del plazo.

El artículo continúa garantizando que no se considerarán divulgaciones públicas para determinar si una invención es nueva si fue hecha por el mismo solicitante o dentro de un plazo de 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud en el territorio de la Parte.⁷¹ Asimismo, se garantizan una serie de requisitos mínimos con respecto a las solicitudes, de manera que se garantice al titular, al menos una oportunidad para presentar enmiendas, correcciones y observaciones en relación con su solicitud⁷². Igualmente, señala el TLC, de conformidad con el Artículo 6.4 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad que la descripción que se realiza de la invención deberá ser suficientemente clara y completa para poder evaluarla de manera que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla⁷³.

Por último, el artículo relacionado con patentes establece una presunción de que la invención reclamada estuvo en posesión del solicitante y que la misma es susceptible de aplicación industrial si posee una utilidad específica, sustancial y creíble. Estos tres elementos resultan de la mayor relevancia porque enmarcan los criterios para determinar si una invención es susceptible de aplicación industrial. Es decir, utilidad específica es una que sea particular al objeto de la invención reclamada, en el sentido de que no se podrá indicar que existe una utilidad general, sino que debe necesariamente indicarse para qué sirve la invención en particular. La utilidad sustancial es aquella del mundo real, es decir, que el beneficio o el propósito de la invención sea determinado, y que no deba llevarse a cabo más investigación para determinar su utilidad. Por último, que una invención tenga utilidad creíble, tiene que ver con que tenga credibilidad para una persona versada en la materia. Estos elementos pretenden evitar que una invención se patente sin que antes se haya determinado su uso.

⁷⁰ Artículo 15.9.6(b).

⁷¹ Artículo 15.9.7, cfr. artículo 2.3 y 2.4, Ley No. 6867, Op. Cit.

⁷² Cfr. artículo 8, Ley No. 6867, Op. Cit.

⁷³ Artículo 15.9.9.

H. Medidas relacionadas con ciertos productos regulados

En el artículo 15.10 se regula lo relativo a los datos de prueba, datos no divulgados o información no divulgada, la cual es protegida en Costa Rica mediante la Ley de Información No Divulgada, Ley No. 7975 del 4 de enero del 2000, publicada en la Gaceta No. 12 del 18 de enero del 2000.

Para comercializar ciertos productos (como los agroquímicos y los fármacos) es necesario que el interesado presente a las autoridades gubernamentales documentos que demuestren que los mismos son seguros y eficaces. La razón por la cual se solicita esta información es porque se trata de productos altamente tóxicos o con indicaciones específicas que, de no seguirse al paso de la letra, pueden tener reacciones adversas a las esperadas. Es así como el Estado, en su función de fiscalizador en beneficio de la salud pública, solicita este tipo de exámenes para asegurarse que los productos en el mercado generarán beneficios.

Como se indicó, en Costa Rica estos documentos se protegen mediante ley 7975, por medio de la cual se establecen condiciones para proteger los datos suministrados a las autoridades competentes para la aprobación de comercialización de productos farmacéuticos o agroquímicos. Las autoridades gubernamentales tienen la obligación de proteger dicha información contra toda divulgación y todo uso comercial desleal⁷⁴. La ley no es clara en el sentido de si se permite que las autoridades permitan que terceros utilicen los datos suministrados para soportar su solicitud de comercialización. Esta situación ha generado posiciones radicales entre diferentes sectores que no ha permitido la aplicación efectiva de la ley. Algunos argumentan que a falta de plazo para determinar si una autoridad puede usar por referencia los datos suministrados, debe entonces interpretarse que los mismos no se pueden usar por referencia. Otros han interpretado que a falta de plazo y reglamento, no existe obligación para proteger los datos suministrados.

El artículo 15.10 se divide en dos párrafos. El primer párrafo contiene cuatro supuestos que establecen un delicado balance entre los diferentes intereses y que pretenden evitar abusos del sistema y proteger intereses públicos como el de la Caja Costarricense de Seguro Social⁷⁵.

El primer supuesto⁷⁶ se refiere a aquellos casos en que las autoridades gubernamentales requieran la presentación de datos no divulgados dentro de su proceso de registro de nuevos productos. Estos datos deben protegerse si, como condición para aprobar dicha comercialización se solicitan, pues de lo contrario no se deben proteger. La información se protegerá por cinco años en el caso de productos farmacéuticos y diez años para productos químicos agrícolas. La información se protege desde la fecha de aprobación en cada país, precisamente por la característica de territorialidad de los derechos de propiedad intelectual.

⁷⁴ Cfr. artículo 8, Ley de Información No Divulgada, Ley No. 7975 del 4 de enero del 2000, publicada en la Gaceta No. 12 del 18 de enero del 2000.

⁷⁵ A través, por ejemplo, de una definición negativa de producto nuevo, de manera que una mezcla no sea objeto de protección; no estableciendo protección a segundos usos, ni permitiendo extender la protección para nueva información clínica generada, como pretendía Estados Unidos en un principio.

⁷⁶ Artículo 15.10.1(a) cfr. artículo 8, Ley No. 7975, Op. Cit.

El segundo supuesto del párrafo primero, desarrolla un sistema facultativo para los países, pero que puede tener efectos muy positivos desde el punto de vista de transferencia de última generación de innovación. Este sistema pretende forzar, de alguna manera, el registro de productos nuevos en cada país, ya que establece un plazo pasado el cual, el interesado pierde su derecho de protección a la información no divulgada. Este supuesto aplica, al igual que el anterior, únicamente si las autoridades de registro solicitan como condición para aprobar la comercialización de nuevos productos, que los interesados entreguen evidencia relativa a la seguridad y eficacia de un producto previamente aprobado en otro territorio. Este supuesto conlleva que las autoridades nacionales desarrollen sistemas de reconocimiento de registros de autoridades extranjeras. Si las autoridades nacionales confían en el examen que realizan esas otras autoridades y para sus efectos es suficiente que un producto esté registrado ahí para considerarlo seguro y eficaz, entonces podrá solicitar esa evidencia. Si así lo hiciera, procederá a otorgar la misma protección que se mencionó anteriormente a condición que la persona interesada solicite la aprobación dentro de los cinco años siguientes de haber obtenido la aprobación en el otro territorio. El efecto de esta disposición es que los productos no vendrían al país cuando así lo considere su casa matriz como viable, sino que de alguna manera se le obligue a traerlo dentro de cinco años, por que, de no hacerlo, perdería su derecho.

Nuestra legislación no contempla un sistema de este tipo actualmente, razón por la cual tendría que desarrollarse.

El TLC define producto nuevo⁷⁷ como “aquel que no contiene una entidad química que haya sido aprobada previamente en el territorio de la Parte”. Esto significa que un producto que sea una mezcla que contiene, por un lado, una entidad química previamente registrada y, por otro, una que no lo haya sido, ese producto no será objeto de protección. Esta definición cobra especial relevancia porque en la actualidad muchos agroquímicos y fármacos contienen productos viejos dentro de sus fórmulas, lo cual les elimina la novedad.

Se desarrollaron excepciones⁷⁸ a la protección cuando se trate de proteger al público y se aclaró que no será objeto de protección aquello que sea accesible en el dominio público, sin que ello signifique que la divulgación que hacen las autoridades para efectos de transparencia y seguridad pública sea reputado como divulgado por el interesado.

Por último, el párrafo segundo reitera en su literal (a) que una persona no podrá comercializar un producto cubierto por una patente sin el consentimiento o la aprobación del titular de la misma⁷⁹, y establece que el titular de la patente deberá ser informado en el caso de que una persona solicite autorización para entrar al mercado durante la vigencia de una patente. Para cumplir con lo anterior, las autoridades

⁷⁷ Artículo 15.10.1(c).

⁷⁸ Ambas excepciones son consistentes con nuestra ley nacional. Cfr. Artículo 8, Ley No. 7975, Op. Cit.

⁷⁹ De acuerdo con el artículo 16.1 de la Ley No. 6867 Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, la patente confiere al titular a explotar, en forma exclusiva, la invención y si se trata de un producto, a impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación del producto objeto de la patente. Lo anterior aplica con las limitaciones previstas en la ley, como por ejemplo las importaciones paralelas que permite el mismo Artículo 16, párrafo 2, inciso d) de dicha ley.

competentes deberán comprobar que el producto esté patentado. La legislación interna podría establecer que esto se realice a través de una declaración jurada por parte del interesado en el sentido de que su solicitud no se encuentra cubierta por una patente, de manera que la responsabilidad recaiga sobre el interesado y no sobre la administración, y la información podrá cumplirse con mantener dentro del sistema de registro una lista de las solicitudes en trámite.

La protección que se desarrolla en este artículo resulta menor que los estándares internacionalmente aceptados pues la misma se basa en un concepto negativo de producto nuevo, lo cual restringe su ámbito de aplicación. Adicionalmente, no se aceptaron en la negociación elementos como la protección de nueva información clínica generada para continuar demostrando la seguridad y eficacia de un producto. Por ejemplo, Brasil otorga una protección de 10 años para nuevas entidades químicas en ambos campos, el farmacéutico y el agroquímico, y de 5 años para aquellos productos que no utilicen nuevas entidades químicas, además de un año para la nueva información clínica generada.

I. Observancia

1. Obligaciones generales

El último artículo del capítulo 15 se refiere a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, la cual debe ser desarrollada de conformidad con los principios del debido proceso y los fundamentos del sistema legal costarricense⁸⁰. La disposición aclara que no existe obligación alguna de instaurar un sistema judicial distinto del ya existente⁸¹ o distribuir los recursos de determinada manera⁸².

De conformidad con el artículo 15.11.3, las resoluciones o decisiones judiciales finales o decisiones administrativas de aplicación general se formularán, tal y como sucede en nuestro sistema legal, por escrito y contendrán relación de hechos y fundamentos legales⁸³.

Asimismo, se establece el compromiso de publicitar información sobre los esfuerzos de cada Parte por garantizar la observancia efectiva a los derechos de propiedad intelectual en el sistema civil, administrativo y penal, incluyendo información estadística.⁸⁴

A su vez, en relación con los procedimientos civiles, administrativos y penales sobre derechos de autor y derechos conexos, se establece una presunción refutable de que la persona natural o jurídica que figure como autor, productor, ejecutante o productor de fonograma se presumirá como titular designado de la obra, ejecución o fonograma y de que su derecho subsiste en dicha materia⁸⁵.

⁸⁰ Artículo 15.11.1(a) y (b).

⁸¹ Artículo 15.11.2(a).

⁸² Artículo 15.11.2(b).

⁸³ Cfr. Artículo 155, Código Procesal Civil.

⁸⁴ Artículo 15.11.4.

⁸⁵ Artículo 15.11.5.

2. Procedimientos y recursos civiles y administrativos

Por una parte, las Partes se comprometen a poner a disposición de los titulares de derechos procedimientos judiciales civiles para la observancia de los derechos de propiedad intelectual.⁸⁶ En la legislación costarricense, el artículo 38 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual remite al proceso abreviado establecido en el Código Civil para la tramitación de todas las pretensiones relacionadas con derechos de propiedad intelectual.

Para estos procedimientos civiles, se prevé la posibilidad de que el juez pueda ordenar al infractor el pago de una indemnización adecuada para compensar los daños y perjuicios sufrido por el titular como resultado de la infracción⁸⁷, en concordancia con la legislación nacional⁸⁸.

Una norma importante de resaltar se refiere al artículo 15.11.8, el cual introduce una nueva figura aplicable a los procedimientos judiciales civiles, que actualmente no se encuentra contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que el legislador deberá incorporarla y regularla en la ley nacional. Específicamente, este artículo establece el compromiso de las Partes de establecer o mantener, al menos en los casos relativos a infracciones de derechos de autor y falsificación de marcas, indemnizaciones predeterminadas, como alternativa a los daños sufridos. Estas indemnizaciones predeterminadas deberán ser establecidas en la legislación interna de cada Parte, y ser determinadas por las autoridades judiciales en cantidad suficiente para compensar al titular del derecho por el daño causado con la infracción y disuadir infracciones futuras.

Como se mencionó, esta es una figura que no existe en el ordenamiento jurídico costarricense. Sin embargo, puede resultar una herramienta muy útil para el juez al emitir sus fallos, ya que en las violaciones a derechos de propiedad intelectual muchas veces resulta sumamente difícil, si no imposible, determinar la magnitud del daño causado, dada la naturaleza misma de estos derechos. En este sentido, el contar con parámetros mínimos y máximos, establecidos por ley, para determinar el monto de los daños que debe otorgarse por infracciones a derechos de autor o marcas, facilitará en gran medida la labor del juez, ya que su función se reduciría a comprobar que en efecto la infracción se haya dado, sin tener que entrar a cuantificar la misma.

Por otra parte, el artículo prevé la posibilidad del juez de ordenar la condenatoria en costas personales y procesales⁸⁹, lo cual se encuentra igualmente contemplado en la normativa nacional vigente⁹⁰.

El Capítulo establece una serie de facultades y garantías para las autoridades judiciales en la tramitación de los procedimientos civiles por infracción a los derechos de autor y derechos conexos y falsificación de marcas. Entre ellas, cabe destacar la facultad de

⁸⁶ Artículo 15.11.6.

⁸⁷ Artículo 15.11.7(a).

⁸⁸ Artículo 40, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 del 12 de octubre de 2000.

⁸⁹ Artículo 15.11.9, cfr. artículo 41 Ley 8039, Op. Cit.

⁹⁰ Artículo 221, Código Procesal Civil.

ordenar el decomiso de los productos presuntamente infractores, los materiales conexos y la evidencia documental relevante a la infracción⁹¹, así como la destrucción de las mercancías que se ha determinado como pirateada o falsificada⁹².

Asimismo, en el artículo 15.11.11(c) se garantiza la facultad del juez de donar con fines de caridad la mercadería falsificada o pirateada, para uso fuera de los canales comerciales, siempre que se remueva la marca que contiene las características infractoras, de manera que la mercancía ya no sea identificada con la marca removida⁹³.

Adicionalmente, se establece la posibilidad de que el juez pueda ordenar al infractor que provea información sobre cualquier persona o entidades involucradas en la infracción y sobre los medios de producción o canales de distribución de los productos, con el fin de brindar esa información al titular del derecho⁹⁴.

Cabe destacar que todas estas facultades que se otorga al juez están contenidas en la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, por lo que no se requerirá realizar modificaciones ni reformas legales para implementar estas disposiciones.

Otro aspecto importante de señalar se refiere a la garantía de que las autoridades judiciales puedan imponer sanciones contra el desacato en los procedimientos civiles⁹⁵, facultad que se encuentra recogida también en la normativa costarricense⁹⁶.

Respecto a la imposición de pago de daños en los procedimientos civiles, el artículo 15.11.14 impide a las Partes imponer el pago de daños contra bibliotecas, archivos, instituciones educativas u organismos públicos de radiodifusión sin fines de lucro, cuando estos demuestren que desconocían que sus actos constituían una actividad prohibida.

3. Medidas cautelares

En relación con la aplicación de medidas cautelares, el artículo 15.11.17 dispone que las solicitudes de medidas cautelares sin audiencia a la otra parte deben ejecutarse en forma expedita de acuerdo con las reglas del procedimiento judicial de cada Parte. En el caso de Costa Rica, estas disposiciones se encuentran desarrolladas en el artículo 7 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, el cual establece que cuando se ejecuten medidas cautelares sin audiencia a la otra parte, la autoridad administrativa o judicial correspondiente tendrá 3 días hábiles después de la ejecución para notificar a la parte afectada, la cual tiene la posibilidad de recurrir la medida.

Por otra parte, el Tratado garantiza la facultad del juez de exigir al demandante de una medida cautelar que presente pruebas suficientes y que aporte una garantía razonable

⁹¹ Artículo 15.11.10.

⁹² Artículo 15.11.11(a).

⁹³ Cfr. artículo 17 Ley 8039, Op. Cit.

⁹⁴ Cfr. Artículo 39, Ley No. 8039; Op. Cit.

⁹⁵ Artículo 15.11.12.

⁹⁶ Artículo 305, Código Penal.

que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos⁹⁷; facultades contempladas en el artículo 3 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

Por su parte, para la aplicación de medidas cautelares en casos de patentes, se establece una presunción refutable de que la patente es válida⁹⁸.

4. Requisitos especiales relacionados con las medidas en frontera

El capítulo contempla además una serie de disposiciones específicas para la aplicación de medidas en frontera. Por una parte, en el artículo 15.11.20 se establece la posibilidad de que, al aplicar medidas en frontera, las autoridades competentes puedan solicitar al titular del derecho que presente pruebas suficientes que demuestren que existe una presunción de infracción a sus derechos y que permita a las autoridades aduaneras reconocer con facilidad los bienes infractores, disposiciones igualmente reguladas en la ley nacional.⁹⁹

Por otra parte se garantiza, en concordancia con el artículo 11 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, la facultad de las autoridades competentes de exigir al solicitante que aporte una garantía razonable que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos¹⁰⁰.

A su vez, se otorga a las autoridades aduaneras la facultad de comunicar al titular del derecho el nombre y dirección del consignador, el importador y el consignatario, así como la cantidad de la mercancía de que se trate¹⁰¹.

Adicionalmente, las Partes se comprometen a garantizar que sus autoridades aduaneras puedan iniciar medidas en frontera de oficio. Si bien el Acuerdo sobre los ADPIC deja a discreción de los Miembros el permitir o no el inicio de medidas en frontera de oficio, el legislador costarricense optó por permitir la actuación de oficio por parte de las autoridades aduaneras, cuando éstas tengan motivos suficientes para considerar que se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual.¹⁰²

Finalmente, el artículo 15.11.24 establece que las mercancías que se ha determinado que son pirateadas o falsificadas, deberán ser destruidas de acuerdo a un mandato judicial, salvo en casos excepcionales, incluyendo la posibilidad de donar con fines de caridad, fuera de los canales del comercio, dichas mercaderías.¹⁰³

5. Procedimientos y recursos penales

⁹⁷ Artículo 15.11.18.

⁹⁸ Artículo 15.11.19

⁹⁹ Artículo 11, Ley No. 8039, Op. Cit.

¹⁰⁰ Artículo 15.11.21

¹⁰¹ Cfr. Artículo 15, Ley No. 8039, Op. Cit.

¹⁰² Cfr. Artículo 16, Ley No. 8039, Op. Cit.

¹⁰³ Cfr. Artículo 17, Ley No. 8039, Op. Cit.

Con respecto a los procedimientos y recursos penales contra las infracciones a los derechos de propiedad intelectual, el artículo 15.11.26 asegura el establecimiento de procedimientos y sanciones penales, que incluyan penas privativas de libertad y/o sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias de futuras infracciones. Estas disposiciones ya están contempladas en la ley nacional. Específicamente, el capítulo V de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual establece tipificaciones penales contra todos los derechos de propiedad intelectual reconocidos por ley, estableciendo sanciones de 1 a 3 años de prisión en todos los casos.¹⁰⁴

Por otra parte, se garantiza la facultad de las autoridades judiciales de ordenar la incautación de las mercancías presuntamente falsificadas o pirateadas, los materiales utilizados para la comisión del delito, los activos relacionados y la evidencia documental relevante al delito¹⁰⁵.

A su vez, se garantiza la facultad de las autoridades judiciales de ordenar el decomiso de todo activo relacionado con la infracción y el decomiso y destrucción de toda mercancía falsificada o pirateada y de los materiales o implementos utilizados en la creación de dicha mercancía¹⁰⁶. Todas estas facultades ya están garantizadas por la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, en su artículo 71.

Por último, en el artículo 15.11.26(b)(iv) se asegura que las autoridades judiciales, al menos para los casos de falsificación de marcas o piratería lesiva de derecho de autor, puedan llevar a cabo investigaciones o tomar otras medidas de observancia de oficio, al menos con el propósito de preservar pruebas y prevenir la continuación de la actividad. Nótese que esta obligación no implica que la acción para los delitos contra los derechos de propiedad intelectual deba necesariamente ser pública, sino únicamente que el juez pueda llevar a cabo una serie de acciones que faciliten el desarrollo de los procesos penales en esta materia, independientemente del tipo de acción que establezca la ley. En efecto, la ley costarricense establece que para el caso de los delitos contra los derechos de propiedad intelectual la acción será pública a instancia privada¹⁰⁷. No obstante, el artículo 17 del Código Procesal Civil, referido a los delitos de acción pública perseguible a instancia privada, faculta al Ministerio Público a realizar los actos urgentes que impidan continuar el hecho o los imprescindibles para conservar los elementos de prueba. De esta manera, las disposiciones vigentes en nuestro ordenamiento jurídico cumplen con las obligaciones contenidas en el artículo 15.11.26(b)(iv), sin que se haga necesario modificar el tipo de acción penal aplicable a los delitos contra los derechos de propiedad intelectual.

6. Limitaciones en la responsabilidad de los proveedores de servicios

El párrafo 27 del Artículo 15.11 desarrolla un procedimiento de observancia que tiene como fin proteger los derechos de autor y conexos cuando sus derechos se vean

¹⁰⁴ Artículos 44-69, Ley No. 8039, , Op. Cit.

¹⁰⁵ Artículo 15.11.26(b)(ii)

¹⁰⁶ Artículo 15.11.26(b)(iii)

¹⁰⁷ Artículo 43, Ley No. 8039, Op. Cit.

perjudicados a través de servidores de Internet. El país no cuenta con este tipo de disposiciones, las cuales podrían ser desarrolladas en lineamientos generales del Ministerio de Ciencia y Tecnología y que buscan proteger tanto a los proveedores de servicios como a los derechos de autor y conexos. Posteriormente, los proveedores de servicios de Internet deberían incorporar dentro de sus contratos, el sistema que se basa en una notificación del titular al proveedor, consulta al presunto infractor, verificación fáctica y eventual remoción del material del infractor, siguiendo, por su puesto, el debido proceso. Este mecanismo busca limitar la responsabilidad del proveedor de servicios de Internet, con el fin de que no se le pueda tener como solidariamente responsable por una violación a un derecho de autor o conexo que se haya realizado a través de sus servidores.

IV. Conclusiones

El Capítulo 15 del TLC cuenta con una base legal sólida en Costa Rica y no conlleva, como regla general, cambios sustantivos en la legislación nacional. En algunos casos, sin embargo es necesario o conveniente desarrollar sus disposiciones en más detalle a efectos, por un lado, de cumplir los compromisos internacionales y, por otro, de ejercitar todas las flexibilidades disponibles en el acuerdo y resguardar nuestros intereses. Entre estos casos destacan:

- Modificar la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, a fin de aclarar el ámbito de los signos que pueden constituir una marca, incluyendo expresamente la posibilidad de reconocer y proteger marcas sonoras, en atención a los nuevos avances en la industria marcaría. Igualmente, se deben aclarar las regulaciones sobre las licencias de uso de las marcas, en el sentido de que el registro de la licencia de uso de una marca no constituye un requisito condicionante para su validez, ya que la licencia se reconoce como válida desde el momento en que es suscrita entre el licenciante y el licenciario. La inscripción de la licencia tiene relevancia para efectos de publicidad registral. Esto a efectos de facilitar su utilización y no restringir la validez de estos instrumentos.
- Regular adecuadamente el empleo de las denominaciones de origen, con el fin de evitar la utilización inadecuada de estos signos en el comercio, previniendo a su vez el riesgo de confusión al consumidor¹⁰⁸.
- Establecer procedimientos apropiados para la resolución de controversias relacionadas con la piratería cibernética de las marcas, que sean consistentes con los principios de las Políticas Uniformes de Resolución de Controversias en materia de Nombres de Dominio. Para cumplir este compromiso tendremos un año a partir de la entrada en vigencia del Tratado¹⁰⁹.
- Reformar la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad para incorporar modificaciones que busquen evitar prácticas abusivas por parte de las autoridades administrativas en el otorgamiento de las patentes y otros permisos para la comercialización de productos, que puedan

¹⁰⁸ El país tiene dos años a partir de la entrada en vigor del tratado para desarrollar estas aclaraciones. Cfr. artículo 15.12.2(a)(iii).

¹⁰⁹ Cfr. artículo 15.12.2(a)(i).

derivar en perjuicio de los titulares, menoscabando los derechos de explotación comercial de sus invenciones. Especial cuidado debe tenerse para establecer limitaciones para prevenir abusos por parte de los titulares en el ejercicio de sus derechos y límites a la extensión que pueda otorgarse, para evitar la concesión de derechos que pueda resultar excesiva como, por ejemplo, mínimos y máximos. El país cuenta con un año a partir de la entrada en vigor del tratado para implementar estas disposiciones¹¹⁰.

- Reformar el artículo 40 de la Ley de Procedimientos de Observancia, referido a los criterios para fijar daños y perjuicios, para que las autoridades judiciales cuenten con parámetros de montos mínimos y máximos para la fijación de los daños y perjuicios en infracciones a derechos de autor y derechos conexos y la falsificación de marcas¹¹¹.
- Tipificar penalmente la fabricación, importación, venta y alquiler de aparatos o mecanismos descodificadores, con el fin de sancionar también la recepción y subsiguiente distribución dolosa de señales portadoras de programas que se hayan originado como una señal de satélite codificada, a sabiendas que han sido decodificadas sin la autorización del distribuidor legítimo de la señal¹¹²; la fabricación, importación, distribución o tráfico de dispositivos para evadir medidas tecnológicas efectivas; y la distribución o importación para su distribución de información sobre gestión de derechos, a sabiendas que la misma ha sido suprimida o alterada sin autorización¹¹³. A su vez, deben considerarse limitaciones a la protección de las medidas tecnológicas efectivas, encaminadas a evitar abusos en la protección de estos derechos que puedan limitar el desarrollo tecnológico, científico y educativo.
- Desarrollar las medidas¹¹⁴ necesarias para limitar la responsabilidad de proveedores de servicios de Internet cuando en sus servidores se alojen páginas que violen derechos de autor o derechos conexos.

BIBLIOGRAFÍA

Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (1991), de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991: <http://www.upov.org/es/publications/conventions/1991/act1991.htm>

Decreto Ejecutivo No. 30151-J, Reglamento de protección al software en el Gobierno Central, del 1 de febrero de 2002, publicado en La Gaceta No. 37 del 21 de febrero de 2002.

¹¹⁰ Cfr. artículo 15.12.2(a)(i).

¹¹¹ El país cuenta con 3 años a partir de la entrada en vigor del Tratado para implementar esta disposición, cfr. artículo 15.12.2(a)(v).

¹¹² El país cuenta con 18 meses a partir de la entrada en vigor del Tratado para implementar esta disposición, cfr. artículo 15.12.2(a)(ii).

¹¹³ El país cuenta con 2 años a partir de la entrada en vigor del Tratado para implementar esta disposición, cfr. artículo 15.12.2(a)(iii).

¹¹⁴ En un plazo de 30 meses a partir de la entrada en vigor del Tratado, según el artículo 15.12.2(a)(iv).

Ley No. 4573, Código Penal, del 4 de mayo de 1970, publicada en La Gaceta No. 257 del 15 de Noviembre de 1970.

Ley No. 4727, Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (Convención de Roma, 1961), del 5 de marzo de 1971, publicada en La Gaceta No. 59 del 13 de marzo de 1971.

Ley No. 6683, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, del 14 de octubre de 1982, publicada en La Gaceta No. 212 del 4 de noviembre de 1982.

Ley No. 6867, Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, de 25 de abril de 1983, publicada en La Gaceta No. 114 del 16 de junio de 1983.

Ley No. 7139, Código Procesal Civil, del 18 de agosto de 1989, publicada en La Gaceta No. 208 Alcance No. 35 del 3 de Noviembre de 1989.

Ley No. 7475, Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, 1994, del 15 de abril de 1994, publicada en La Gaceta No. 245 del 26 de diciembre de 1994.

Ley No 7788, Ley de Biodiversidad, del 30 de abril de 1998, publicada en La Gaceta N° 101 del 27 de mayo de 1998.

Ley No. 7829, Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidos por satélite (1974), del 22 de setiembre de 1998, publicada en La Gaceta No. 201 del 16 de octubre de 1998.

Ley No. 7836 del 22 de octubre de 1998, publicada en el Alcance 86 B de La Gaceta No. 232 del 30 de noviembre de 1998.

Ley No. 7967, Tratado de la OMPI sobre Interpretación o ejecución y Fonogramas (WPPT), del 22 de diciembre de 1999, publicada en La Gaceta No. 21 del 31 de enero del 2000.

Ley No. 7968, Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT), del 22 de diciembre de 1999, publicada en La Gaceta No. 23 del 2 de febrero del 2000.

Ley No. 7975, Ley de Información No Divulgada, del 4 de enero del 2000, publicada en La Gaceta No. 12 del 18 de enero del 2000.

Ley No. 7978, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, del 6 de enero del 2000, publicada en La Gaceta No. 22 del 1 de febrero del 2000.

Ley No. 8039, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, del 12 de octubre de 2000, publicada en La Gaceta No. 206 del 27 de octubre del 2000.