

“LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DERECHO PENAL”

Dr. Erick Gatgens Gómez¹

Este artículo lo escribo en homenaje al profesor, jurista y amigo Doctor Daniel González Álvarez. El Doctor González Álvarez ha dejado, a lo largo de su carrera, una huella invaluable para la comunidad jurídica. Fungió exitosamente como Magistrado y Presidente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, asimismo, es autor de innumerables e importantes obras y artículos sobre el Derecho Penal y Procesal Penal que son de consulta obligatoria. Igualmente, se desempeñó durante muchos años como profesor de la Maestría en Ciencias Penales, marcando así la vida profesional de muchos abogados. En esa condición tuve el gusto de ser su alumno, en el curso de Ejercicios Jurídicos, donde compartió todos sus conocimientos en forma generosa. Unos años antes, tuve el privilegio de que el Doctor González Álvarez fuera el lector de mi tesis de licenciatura. Actualmente, el Doctor González Álvarez se desempeña, igualmente de manera exitosa, en el ámbito de las consultorías. A él mis respetos, cariño, gratitud y admiración, por ser un gran jurista así como una persona correcta, honorable y, sobre todo, un gran ser humano y amigo.

Es por ello que, resulta un honor dedicarle las siguientes líneas al Doctor González Álvarez sobre un tema poco discutido en nuestro ámbito nacional, relativo a la relación entre el Derecho Penal y la Propiedad Intelectual.

I. Introducción. El Derecho penal frente a la propiedad intelectual.

Antes de llevar a cabo consideraciones propias del Derecho Penal, resulta necesario realizar las siguientes distinciones útiles para el ulterior desarrollo.

Aun y cuando ha existido discusión², en términos generales, se ha aceptado que la **propiedad intelectual** se encuentra integrada, por una parte, por la *propiedad industrial* y, por

¹ Abogado litigante y profesor catedrático de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho y de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica.

² Por ejemplo, en cuanto a la inclusión en una u otra categoría de aspectos tales como los circuitos integrados, las obtenciones vegetales, etc.

otra, por los *derechos de autor y derechos relacionados*. El concepto de propiedad intelectual resultaría de este modo, el término más amplio.

La **propiedad industrial** hace referencia a figuras tales como las marcas, las patentes, los dibujos y diseños Industriales; por su parte, los **derechos de autor** remiten a la protección de obras artísticas y literarias.

En cuanto a la manera en cómo se ha subdividido tradicionalmente la propiedad intelectual, se han señalado en doctrina, fundamentalmente, tres posturas.

En primer lugar se encuentra la **monista**, que considera inmerso dentro del concepto de derechos intelectuales o invencionales tanto el derecho de autor como lo referente a la propiedad industrial.

La segunda de ellas parte de una **clasificación bipartita** de los derechos de **propiedad intelectual** y distingue entre propiedad industrial, donde se incluyen las invenciones, dibujos y modelos industriales, marcas de fábrica y los lemas comerciales, y **derechos de autor**, entendiéndose incluidos dentro de este rubro los derechos conexos.

Una tercera y última posición pretende dividir en tres grandes grupos la materia objeto de estudio. La **clasificación tripartita** distingue entre derechos de autor que, también abarcaría los derechos conexos; derecho marcario, que comprendería las marcas de fábrica, de comercio y de agricultura, las denominaciones de origen y los lemas comerciales, y, por último, el derecho invencional relativo a las invenciones industriales y descubrimientos.³

En Costa Rica se ha utilizado comúnmente la **clasificación bipartita**, derivada en parte del Convenio de Berna y la consecuente Ley sobre Derechos de Autor y Conexos, donde el objeto de regulación, según el artículo 2 del Convenio y el artículo 1 de la Ley, comprende las obras literarias y artísticas, cualquiera que sea la forma de expresión, y no se entienden incluidas las ideas, los procedimientos, métodos de operación ni los conceptos matemáticos en sí. Asimismo la concepción bipartita se deduce de otras leyes nacionales como la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, las cuales tienen su sustento en Convenios Internacionales sobre la Protección de la Propiedad Industrial.⁴

En ese sentido, el Registro Nacional ha creado en esta materia, dos departamentos:

³ Así, Preinfalk Lavagni, p. ix.

⁴ Así, Preinfalk Lavagni, p.p. ix-x.

- a) El Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos, en el que se tramita la inscripción de las obras literarias y artísticas, de los demás actos y contratos relacionados con el derecho de autor y los derechos conexos, así como la divulgación del derecho de autor y los derechos conexos; y
- b) El Registro de la Propiedad Industrial, el cual se encarga de la inscripción de todo lo relacionado con marcas de ganado, patentes de invención, dibujos, modelos industriales, modelos de utilidad, nombres comerciales, marcas comerciales, expresiones o señales de publicidad comerciales, y otros signos distintivos.

Como señalábamos al inicio de este artículo, el tema de los **delitos contra la propiedad intelectual** no ha sido objeto de un análisis dogmático – jurídico profundo a nivel nacional. Asimismo la conveniencia o no de la tutela penal de las acciones que atenten contra dicha propiedad, no ha sido objeto de mayor discusión a nivel doctrinario ni jurisprudencial.⁵ La presente contribución no pretende venir a llenar ese vacío, sino únicamente generar la discusión alrededor de esta temática.

Los denominados **delitos en contra de la propiedad intelectual** que, en nuestro medio se encuentra recogidos en la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de la propiedad intelectual, Ley No. 8039 de 5 de octubre de 2000, así como sus posteriores reformas (en adelante citada como **LPODPI**), constituyen delitos contrarios a la propiedad intelectual, o más bien, a los derechos que tiene el titular de lo creado mediante el intelecto.⁶

Los delitos relativos a la **propiedad intelectual** pertenecen, en su mayoría, al ámbito del Derecho penal económico, al relacionarse con la actividad empresarial que se caracteriza por estar encaminada a la producción o distribución de bienes o servicios o porque afectan aspectos importantes en la vida de la empresa. Ello explica la construcción en nuestro Ordenamiento Jurídico de un sistema de protección en tres niveles distintos: civil, administrativo y penal. Las normas de protección penal están constituidas fundamentalmente por los tipos penales definidos en los artículos 44 a 69 de la LPODPI, de los cuales fueron derogados en el año 2008, los artículos 49, 50, 64, 65, 66, 67 y 68, mediante Ley No. 8656 de 18 de julio de 2008.

El régimen de protección establecido hace que la vía a elegir sea facultativa para el titular del derecho, tomando en cuenta que según el artículo 43 LPODPI la **acción penal será pública a**

⁵ Así, Gómez Cortés, p. 91.

⁶ Así, Vives Antón, p. 935.

instancia privada.⁷ Así se deposita en manos del titular del derecho, la opción por cualquiera de las dos alternativas: ejercer solamente una acción civil en un procedimiento de esta índole o iniciar un proceso penal para hacer valer la pretensión punitiva.⁸

Por su parte, el régimen punitivo establecido en la LPODPI hace cobrar una singular importancia a los contenidos de Derecho civil propios de la propiedad intelectual, en sus distintas manifestaciones, incluidos en las respectivas leyes especiales, a saber: Ley de marcas y otros signos distintivos, No. 7978; Ley sobre derechos de autor y derechos conexos, No. 6683, etc., pues la norma penal, de hecho, está – la mayoría de las veces – limitada a sancionar con pena el ejercicio por un extraño de las facultades propias del titular del derecho.⁹

En ese sentido, se podría citar el siguiente ejemplo: el artículo 16 Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos No. 6683, establece los derechos patrimoniales conferidos para el autor de una obra literaria o artística. La violación a ese derecho se encuentra protegida parcialmente en el artículo 59 de la LPODPI que, regula la violación de los derechos de autor en Costa Rica, sancionando, en forma escalonada según el perjuicio, a quien “...venda, ofrezca para la venta, almacene, distribuya, guarde en depósito, importe o exporte ejemplares fraudulentos de una obra literaria o artística, o fonograma, de modo que se afecten los derechos que la Ley de derechos de autor y derechos conexos, N.º 6683, de 14 de octubre de 1982, y sus reformas, confiere al titular...”. De este modo, para entender esa norma penal es necesario remitirse al artículo mencionado de la Ley de Derechos de autor.

⁷ Esto ha sido criticado por algún sector de la doctrina, por cuanto se ha estimado que por la trascendencia social de los intereses que se lesionan mediante esta clase de infracciones y, en segundo lugar, porque ese interés difuso que caracteriza el bien protegido, exige que la persecución de esta clase de delitos no se entregue a la particular iniciativa del perjudicado. Vid., por ejemplo, Beneytez, p. 302 y s.

⁸ Así, Beneytez, p. 281. Vid. al respecto el artículo 1 de la LPODPI, el cual señala claramente que la violación de cualquier derecho sobre la propiedad intelectual dará lugar al ejercicio de las acciones judiciales ordenadas en esa Ley. Sobre el particular vid. también la sentencia No. 2010-1026 de las 10:30 horas del 01 de octubre de 2010 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se señaló, en relación con la versión anterior del artículo 54 de la LPODPI que “(...) si bien en alguna época la reproducción ilegal de obras protegidas (como los discos con grabaciones de música, cual sucede en este caso), constituyó un delito de acción pública, lo cierto es que desde el 27 de octubre de 2000, con la entrada en vigencia de la Ley de Procedimientos de Observancia de los derechos de propiedad intelectual, No. 8039, tal conducta fue definida como una ilicitud que requiere la instancia privada, según lo dispone el artículo 43 de dicha normativa. En el ámbito procesal, esta variación significa que la acción penal solo puede ser legalmente promovida si se cuenta con la instancia o autorización expresa de la persona titular del bien jurídico afectado por el delito o bien su representante legal, aspecto que debe demostrarse a plenitud, pues el legislador condicionó el ejercicio de la persecución penal a la indispensable manifestación de voluntad de la víctima, de modo exclusivo y no a la de otras personas ajenas al conflicto. Desde luego, consecuencia lógica y necesaria de lo anterior es que la propia acusación fiscal o, en su caso, la querrela, han de describir con absoluta claridad los elementos que permitan establecer que la persona que formuló la instancia es en efecto la legalmente llamada a hacerlo.”

⁹ Así, Beneytez, p. 282.

No se pretende llevar aquí un análisis exhaustivo de los delitos contra la propiedad intelectual ni de su compleja problemática, sino que más bien la finalidad consiste en iniciar una reflexión que pueda resultar de utilidad para la discusión futura.

Es por ello que resulta importante generar una reflexión de lo que el Derecho Penal **debe** y **puede** proteger en esta materia, es decir, sobre el bien o bienes jurídicos protegidos, lo cual también es importante para guiar la interpretación de los tipos penales existentes.¹⁰

Cualquier valoración que se quiera hacer en ese sentido, debe partir de la elaboración de un prototipo del supuesto de hecho que debería contener la ley para satisfacer adecuadamente las necesidades de protección penal en este campo.¹¹

El punto de partida adecuado para estos fines parece ser la caracterización de los derechos que se otorgan al titular de la propiedad intelectual, a saber, el artículo 16 de la Ley de derechos de autor (derecho *exclusivo* de utilizar la obra literaria o artística), así como el artículo 25 de la Ley de marcas (derecho *exclusivo* de impedir que terceros utilicen...).

Así ha destacado en todo momento la doctrina de esta materia que, se trata de una disciplina realizada a través de la atribución de un derecho de disfrute *exclusivo*. Esta *exclusividad* es la que históricamente parece haber sugerido la extensión de la idea de propiedad, vinculada a objetos materiales, a otros objetos que carecen de tal materialidad (como es el caso de la propiedad intelectual). Por lo tanto, la espiritualización del objeto del Derecho de propiedad puede ser considerada como la «*expresión del deseo de conceder al autor o inventor la protección más fuertemente organizada dentro del Derecho patrimonial*»¹². Esta extensión a objetos que no son susceptibles de apropiación, en el sentido de la acción tradicional del delito de hurto, tiene una consecuencia penal inmediata, a saber: las diferencias que la teoría ha establecido entre el tradicional Derecho de propiedad sobre las cosas y la propiedad de bienes inmateriales debe tener también consecuencias en la protección penal tradicional de la propiedad que tiene lugar, como es sabido, mediante el hurto. La propiedad de bienes inmateriales requeriría, como consecuencia de ello, una figura delictiva específica capaz de cubrir el vacío que se crea si sólo se cuenta con un tipo penal que incrimina la apropiación de cosas muebles ajenas, como el hurto. Ello nos hace ver con toda la claridad la problemática que se presenta en los delitos contra la propiedad de bienes inmateriales. En otras palabras, la legislación penal requeriría un “hurto”

¹⁰ Cf. Gimbernat, p. 595.

¹¹ Así, Bacigalupo, p. 266.

¹² Lacruz Berdejo, Derechos Reales, 2ª. ed., 1989, p. 13, cit. por Bacigalupo, p. 266.

específico de objetos espirituales ajenos, entre los cuales estarían las invenciones, dibujos y modelos industriales, marcas y signos distintivos, de la misma manera que los derechos de autor, etc.¹³

El prototipo de los delitos contra la **propiedad intelectual** podría ser también elaborado no ya desde la perspectiva del **derecho de exclusividad**, sino también partiendo del **interés de los consumidores**. Esta es la orientación que ha seguido el legislador italiano, al proteger el derecho de exclusividad establecido en el art. 2569 CC entre los delitos contra la fe pública, concretamente, por ejemplo, en el art. 473 CP como falsificación o uso de una marca inauténtica (que no proviene de su titular). Desde esta perspectiva también se requiere una extensión de la ley penal tradicional en materia de falsedades documentales, dado que, en rigor, una marca no es en sí misma un documento. En estos casos, el bien jurídico tutelado sería la confianza de los consumidores, por ejemplo, en ciertos signos o marcas identificadoras de los productos que quieren adquirir.¹⁴

Es posible discutir si el prototipo se debe orientar más a la protección del titular del Derecho o si se debería tener en consideración preferiblemente al consumidor. La inquietud radica en reflexionar si el Derecho penal en esta materia se debería construir como un delito contra la propiedad (o eventualmente contra el patrimonio), o como un delito contra la confianza pública. Pareciera más conveniente considerarlo como un delito contra la propiedad intelectual. En su favor cabe invocar las dudas que existen en la actualidad sobre la incriminación penal de hechos en los que es la propia víctima la que tiene que adoptar las medidas de cuidado necesarias para su propia protección. Allí donde el propio interesado no protege sus intereses de carácter privado, el Derecho penal, en principio, no debe intervenir. Al menos en ciertos ámbitos del tráfico jurídico, en los que los ciudadanos pueden proteger fácilmente sus bienes jurídicos, el llamado principio victimo-lógico debería ser aplicado para esclarecer el carácter de *ultima ratio* del Derecho penal. Ello no significaría en modo alguno, por otra parte, que los casos en los que verdaderamente se comprobara un daño patrimonial del consumidor engañado mediante, por ejemplo, una marca inauténtica, que la víctima quedaría desprotegida, toda vez que el delito de estafa sería siempre aplicable.¹⁵

¹³ Bacigalupo, p. 266.

¹⁴ Bacigalupo, p. 267

¹⁵ Bacigalupo, p. 276.

La elección de uno de los modelos ofrecidos por el Derecho comparado determina, a su vez, qué y a quién se protege en primera línea: si se parte del modelo del hurto, la protección tendrá en cuenta prioritariamente al titular de la marca; si se parte del modelo de la falsedad, se dará preferencia a los consumidores.¹⁶

La elaboración de estos preceptos o prototipos de delito contra la propiedad o contra la fe pública tiene una doble función metodológica. Por un lado, permite orientar la interpretación del Derecho vigente. Por otro, posibilita dirigir las tareas de reforma. Lamentablemente su función es de mucho menor significación con relación a la **problemática político-criminal**, es decir, con relación a la cuestión del merecimiento de pena y la necesidad preventiva de la introducción de estas características. Esto último, sin embargo, parece estar fuera de discusión.¹⁷ En la actualidad no se cuestiona mayormente que el Derecho penal pueda ser utilizado legítimamente para sancionar, por ejemplo, el uso indebido de marcas¹⁸, o en general, que el Derecho penal pueda ser utilizado legítimamente para sancionar las violaciones a la propiedad intelectual. La pregunta que más bien surge es la siguiente: ¿cuáles acciones específicas dirigidas contra la propiedad intelectual deberán ser sancionadas por el Derecho penal? Para responder esta pregunta se debe acudir, en primer lugar, a la definición del bien jurídico tutelado, aspecto al cual nos hemos venidos refiriendo y en segundo lugar, se deben sancionar por el Derecho penal únicamente aquellas acciones que lesionen gravemente el bien jurídico tutelado. De lo anterior se desprende la importancia de tener en esta materia una idea sistemática clara.

En lo sucesivo, seguiremos un análisis partiendo de la clasificación bipartita de propiedad industrial y derechos de autor, pues la protección penal vigente en primer lugar se centra únicamente en estos dos derechos y en que ambos bienes jurídicos (la propiedad industrial, por un lado, y los derechos de autor, por el otro) tienen fundamentalmente en común que son una creación de la inteligencia humana, pero en su tratamiento jurídico, como en su significado social y económico son diferentes. Aunque ambos tienen un componente patrimonial evidente, existe en el derecho de autor un componente personalista, y en la propiedad industrial el aspecto económico de la competencia que justifican su estudio separado.¹⁹

¿Cuál es entonces el **bien jurídico** protegido en cada uno de esos ámbitos?

¹⁶ Bacigalupo, p.p. 265-267.

¹⁷ Bacigalupo, p. 267.

¹⁸ Bacigalupo, p. 268.

¹⁹ Así, Muñoz Conde, p. 326.

En los delitos en contra de la **propiedad industrial** se protegen como bienes jurídicos **valores patrimoniales especializados**.²⁰ Sin embargo, dicha posición no es unánime en la doctrina. Bajo Fernández, por ejemplo, considera que el derecho exclusivo es el bien jurídico protegido.²¹ Un sector de la literatura considera que lo que se pretende proteger con la regulación de los delitos contra la propiedad industrial es el orden socioeconómico. Para otro sector, en cambio, y retomando la discusión anterior, se trata de proteger dos tipos de intereses distintos: a) el particular de los empresarios competidores; b) el colectivo de los consumidores y el del Estado.²²

Si se parte de que el bien jurídico protegido son los valores patrimoniales especializados, ello implica diferencias importantes con el clásico delito de hurto. En primer lugar, con relación a la acción, dado que los bienes inmateriales no son susceptibles de apropiación, la acción debe estar constituida por el uso indebido o abusivo, por ejemplo, de una marca. En segundo lugar, mientras el hurto protege la propiedad sobre una cosa material (en el sentido del art. 208 del Código Penal), los delitos que protegen, por ejemplo, el derecho de uso exclusivo de una marca, protegen precisamente ese derecho que constituye un valor patrimonial, lo que determina que usos no comerciales o mercantiles deben quedar fuera del ilícito penal correspondiente.

No se trata pues, de un traslado automático del tipo de hurto a los delitos contra la propiedad industrial. Por el contrario, el traslado se debe hacer *mutatis mutandis* y sin olvidar que el *animus rem sibi habendi* requerido por el hurto tiene precisamente la función de distinguir la acción de apropiación (hurto) de la de uso de cosas muebles ajenas (hurto de uso). En la medida en la que en el delito específico, la acción sea, por ejemplo, la que se contemplaba en el artículo 66 de la LPODPI (actualmente derogado) del empleo indebido de procedimientos

²⁰ Así, Castillo, p. 21.

²¹ Bajo Fernández, Manual de Derecho Penal, Parte Especial, II, 1987, p. 235, cit por Bacigalupo, p. 266.

²² Para Ruíz Rodríguez, Luis Ramón/Rodríguez Moro, Luis, p. 84, los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial hacen referencia a unos derechos de propiedad particulares con unos titulares concretos y determinados, lo que los acerca a los delitos patrimoniales, pero su comisión también puede tener un impacto mayor y generar una afectación de derechos de carácter supraindividual, como, por ejemplo, el buen funcionamiento del mercado de los productos afectados o los intereses de los consumidores o usuarios. No obstante, dichos autores terminan señalando, en relación con los delitos relativos a la propiedad intelectual que, el bien jurídico protegido es el «patrimonio individual», es decir, la parcela o parte del patrimonio individual de los titulares y cesionarios representada por esos derechos de explotación en exclusiva, más que los derechos en sí, se protegen los intereses económicos o expectativas de ganancia, derivados de ellos, siempre que éstos tengan valor económico, estén reconocidos jurídicamente y su afectación suponga una pérdida económica evaluable. *Ibidem*, p. 88.

patentados, no es preciso un elemento subjetivo del tipo paralelo al *animus rem sibi habendi* del hurto.²³

En relación con los **delitos contra los derechos de autor** se ha discutido en la doctrina, si ellos protegen, como bien jurídico, valores patrimoniales especializados o si, por el contrario – o en forma subsidiaria – protegen el así llamado “derecho moral”.

Para un sector de la doctrina se da en los delitos contra los derechos de autor una primacía de lo moral sobre lo económico. Así, se ha mantenido la tesis de que en tales delitos lo decisivo no es el factor patrimonial, sino el personal del derecho de autor, formulándose la propuesta de que, por pertenecer el derecho moral a los derechos de la personalidad, esos delitos deben ser ubicados en un nuevo título integrado sistemáticamente dentro de o en torno a los delitos contra el honor, el estado civil o la libertad y seguridad. Todo ello – es decir, la primacía de lo moral sobre lo económico- se fundamenta en los dos argumentos siguientes:

- a) **El argumento de la no exigencia de perjuicio patrimonial.** En las conductas tipificadas en los artículos 53, 58, 61, 62, 63 de la LPODPI no es necesario perjuicio patrimonial alguno, de ahí se sigue que la única razón que puede explicar la punición de esos comportamientos es que con ellos se están lesionando no los derechos patrimoniales sino exclusivamente el derecho moral del autor que, sería, por consiguiente, el interés protegido prioritario.²⁴

Con el argumento mencionado se ignora que, por ejemplo, la reproducción y el almacenamiento, la importación o la exportación de ejemplares fraudulentos, como actividades obviamente encaminadas a la distribución, figuran entre los derechos de explotación (art. 16 de la Ley de Derechos de autor) y no entre los derechos morales recogidos en los artículos 13 a 15 de esa Ley. Igualmente se desconoce que, la razón por la cual se castiga la reproducción o el almacenamiento reside, no en la lesión de derecho moral alguno, sino en que ello está destinado a desembocar en una distribución, esto es, *en un perjuicio económico* si las copias llegan al público. Se pasa por alto, además, que el castigo de la fabricación o el almacenamiento de mercancías fraudulentas o ilegales es la técnica seguida por el legislador en otros delitos de estructura semejante (**que se han llamado con objeto plural inequívocamente ilícito**), y que hasta ahora no se ha afirmado que los delitos de peligro abstracto, como la elaboración de droga o la impresión de moneda falsa, protejan un bien jurídico distinto del que tutela el correspondiente

²³ Bacigalupo, p. 275.

²⁴ Cf. Gimbernat, p.p. 591-593.

delito de lesión (expedición de la moneda, entrega de la droga). Y se olvida, finalmente, que la Ley penal protege indiscriminadamente contra la reproducción y el almacenamiento de copias ilegales – como tales actividades y aunque no haya perjuicio ulterior- a sujetos pasivos (editores, cesionarios, etc.) a los que la Ley de derechos de autor no reconoce derechos morales de autor, de donde se sigue que, esas conductas se castigan, no por la lesión de un derecho moral que esos sujetos pasivos no ostentan, sino por la amenaza a uno patrimonial que sí les corresponde.²⁵

b) **El argumento del plagio.** En segundo lugar se acude al argumento de que incluso en el tipo penal del artículo 57 de la LPODPI, figura como conducta incriminada la de “plagiar”, lo que confirmaría la primacía de lo personal sobre lo patrimonial, dado que esta actividad afectaría al derecho moral, pero no al de explotación del autor. Así se estima el plagio como un inequívoco derecho moral del autor.

Al igual que en el caso anterior, aquellas suplantaciones o plagios que permanezcan en la esfera exclusivamente privada no deberían ser punibles, por cuanto el artículo 57 de la LPODPI exige la publicación de la obra. Esto es, el comportamiento de quien se atribuye una obra del poeta tal, como si la hubiera creado, sólo es punible si esa obra usurpada se “publica”, es decir, se comunica públicamente.²⁶ Tal sería el caso del enamorado que plagiare sonetos de Pablo Neruda para obsequiárselos a su amada. Aunque ello lesione el derecho moral del verdadero autor del poema, no afecta, sin embargo, sus derechos de explotación, cuya lesión, potencial o real, es *requisito sine qua non* para que concurra este delito. Para que pueda hablarse en esta materia de un hecho punible se exige *la puesta en peligro o lesión del bien jurídico protegido*, el cual es, en la mayoría de los casos un valor patrimonial, *no siendo preciso*, en cambio, que con ello se lesione, también y accesoriamente, un derecho moral.²⁷

Veamos el siguiente supuesto: alguien escribe una novela y para aprovecharse de su fama y mérito intelectual atribuye su propia obra a García Márquez. Si publico una novela mía atribuyéndosela a García Márquez, no estoy publicando una “obra ajena protegida”, ya que el titular de los derechos sobre esa obra soy precisamente yo, y no el novelista colombiano. En tal caso no puede darse el delito contemplado en el artículo 57 de la LPODPI, porque me estoy limitando a hacer uso del nombre: Gabriel García Márquez, contra la voluntad de éste, pero ni los nombres y apellidos constituyen una “obra literaria o artística”, ni consiguientemente existe sobre

²⁵ Gimbernat, p. 593 s. Ver en ese sentido los arts. 21 y 88 de la Ley de derechos de autor.

²⁶ Así, Gimbernat, p. 596 y s.

²⁷ Gimbernat, p. 596.

ello derecho de propiedad intelectual alguno. En tal caso únicamente puede haber delitos de falsedad (por faltar a la verdad sobre quién es el autor de un determinado libro) y de estafa (por engañar a los compradores, haciéndoles creer que adquieren una novela del Nobel colombiano).²⁸

Con la reforma que entró en vigencia en agosto de 2008, se modificaron la mayor parte de los tipos penales, incluyéndose en su redacción una pena escalonada dependiente del monto del perjuicio, por lo que de no existir daño patrimonial no habría pena que imponer. Asimismo, los artículos 70 y 70 bis LPODPI, establecen como criterios de aplicación, al menos para la comisión de los hechos que sean llevados a cabo “...con el fin de obtener una ventaja comercial o ganancia económica privada, así como la infracción que no tenga una motivación directa o indirecta, de ganancia económica, siempre que cause un daño económico mayor a la mitad de un salario base.”, por lo que podríamos concluir que la mayoría de los tipos penales previstos en esa ley, relacionados con los derechos de autor y derechos conexos, requieren un perjuicio patrimonial.

Para definir el bien jurídico protegido, resulta necesario también remitirse a la ley respectiva. El artículo 1 de la Ley de Derechos de autor, establece que: “*Las producciones intelectuales originales confieren a sus autores los derechos referidos en esta ley. La protección del derecho de autor abarcará las expresiones, pero no las ideas, los procedimientos, métodos de operación ni los conceptos matemáticos en sí. Los autores son los titulares de los **derechos patrimoniales y morales** sobre sus obras literarias o artísticas.*” (Negrita suplida).

Este precepto acoge claramente una concepción dualista en la que se atribuyen facultades de tipo personal y patrimonial. El concepto de derecho de autor integra pues las dimensiones patrimonial y moral, significando que ambas deben ser y son susceptibles de protección jurídica, también en sede jurídico-penal²⁹, sin desconocerse las dificultades que entraña la protección penal de la vertiente personal o extrapatrimonial. Ese elemento personal estaría constituido básicamente por la relación del autor con la obra por él creada.

Por su parte, debe tomarse en cuenta que los tipos legales regulados en la LPODPI, comprenden la consideración como delictivas de conductas atentatorias a ambas dimensiones, moral y patrimonial, de los derechos de autor.

El artículo 14 de la ley de derechos de autor relaciona el conjunto de derechos irrenunciables e inalienables que, como contenido moral, configuran los derechos de autor. A su

²⁸ Así, Gimbernat, p. 596 y s., pie de página 11.

²⁹ Así, Vives Antón, p. 949 y s.

vez, por ejemplo, del artículo 58 de la LPODPI se extraen hipótesis delictivas que conectan claramente con derechos incluidos en dicho precepto, tales como el derecho a exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir transformaciones, modificaciones o adaptaciones de esta. El mismo artículo 57 de la LPODPI protege también esa dimensión moral, al sancionar el plagio que no es más que la negación del derecho a la paternidad misma de la obra, que tiene un contenido superior al puramente patrimonial.³⁰ Sin embargo, dicha norma protegería igualmente el derecho patrimonial del autor de la obra.

Por su parte, los derechos de explotación del titular de la obra tienen un carácter inequívocamente patrimonial, los que incluso, una vez enajenados, pueden corresponder a una persona distinta al autor.

En general, se puede afirmar que en las diversas infracciones del derecho de autor que se tipifican en la LPODPI, se protege este derecho en su vertiente predominantemente patrimonial, sin excluir que, en algún caso concreto, como en el plagio, se protege también, la paternidad de la obra o su integridad artística. Pero, como se dijo, también en este caso existe simultáneamente un derecho patrimonial que normalmente es el que motiva la intervención del Derecho Penal.³¹

A modo de conclusión tenemos que la mayoría de las conductas delictivas relacionadas con los derechos de autor protegen los derechos patrimoniales (valores patrimoniales especializados) de sus titulares. Esta afirmación rige igualmente para el “plagio” que, sólo es punible cuando supone un riesgo o menoscabo de los derechos de explotación, siendo irrelevante desde el punto de vista penal cuando no está destinado a ser comunicado públicamente. Por consiguiente, el ataque a los derechos personales se castiga mayoritariamente cuando va vinculado, al mismo tiempo, con el riesgo o lesión de intereses patrimoniales del autor.

La vulneración de derechos morales en, por así decirlo, estado químicamente puro, es decir, sin trascendencia económica alguna, ha sido tipificada como delito por el legislador solo en forma excepcional.

La mayoría de los delitos contra derechos de autor afectan siempre a derechos de explotación, y las infracciones de derechos morales sin repercusiones económicas constituyen solo excepcionalmente, por sí solas, conductas delictivas, de ahí que sea evidente que aquellos delitos se han creado para proteger *prioritariamente* intereses patrimoniales y sólo *secundaria* y

³⁰ Así, Muñoz Conde, p. 327 y s.

³¹ Así, Muñoz Conde, p. 328.

esporádicamente los de índole personal³², por ejemplo, los señalados en los artículos 53 y 58 LPODPI que, protegen fundamentalmente el derecho moral del titular de la obra.

Una vez llevado a cabo el análisis de lo que **debe** proteger el Derecho penal, nos corresponde ahora hacer un análisis de lo que **puede** proteger el Derecho penal.

Para llevar a cabo tal determinación se deben hacer consideraciones no solo de índole dogmática sino más bien de orden fáctico y legal, tomando en cuenta la capacidad actual del sistema penal de procesar asuntos penales. Para nadie es un secreto que el sistema penal costarricense se encuentra sobre saturado y por lo tanto hay un “entramamiento” en prácticamente todas las Fiscalías y Despachos Judiciales del país. Esta situación no es nueva, todo lo contrario, el sistema penal se encuentra en esa situación de crisis desde hace ya varios años. Esto fue lo que llevó en parte a adoptar en el Código Procesal Penal un modelo de reacción distinto frente al delito. Fundamentalmente se busco hacerle frente al delito con instrumentos distintos al de la pena privativa de la libertad. Para tales efectos se incorporaron una serie de institutos tales como las medidas alternas que, buscaban entre otras cosas, descongestionar el sistema penal de su saturación; finalidad que, a la fecha, no se ha logrado.

Importante de tomar en cuenta dentro de este análisis es que, la legislación penal en materia de propiedad intelectual obedece, en gran medida, a presiones económicas externas, en donde no se tomaron en cuenta las necesidades locales de protección en esa materia.

Valga referirse en este punto a la reforma aprobada en el año 2008, bajo la presión de cumplir con los compromisos internacionales adquiridos con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, dado que respecto a la materia de propiedad intelectual se destinó un capítulo completo de compromisos bilaterales relacionados directamente con el reconocimiento y la protección en el ámbito civil, administrativo y penal de los derechos de las creaciones intelectuales. Lo anterior desembocó en una aprobación masiva de reformas en esta área, con el consecuente peligro de cometer los errores que aprobaciones de este tipo conllevan.

En relación con este punto, la prensa informó que para abril del año 2010, la Asamblea Legislativa costarricense, en su última sesión de los cuatro años de funciones, logró aprobar la última ley en esta materia relacionada con el Tratado de Libre Comercio, cerrándose una serie de difíciles negociaciones legislativas para la implementación del referido tratado.

³² Así, Gimbernat, p. 597 y s.

De hecho, la falta de aprobación de las leyes necesarias para la implementación del Tratado, según la prensa “*le acarreó sanciones a Costa Rica por Washington, que en diciembre suspendió la compra de 11 mil toneladas métricas de azúcar.*”³³

Como un ejemplo adicional, Estados Unidos condicionó la concesión de una serie de empréstitos a Costa Rica a la aprobación de leyes de propiedad intelectual que contuvieran sanciones penales.³⁴ La estrategia principal fue impulsar a los distintos Estados a adoptar la protección del software a través del régimen de propiedad autoral, abandonando la tendencia a la protección del sistema de patentes. Esta política, lejos de ser ingenua, se apoyó en razones económicas trascendentales. El régimen del derecho de autor mejora enormemente la posición de los países exportadores de programas de computación. En especial, a diferencia del régimen de patentes que es de base territorial y exige la revelación de los conocimientos involucrados, el régimen del derecho de autor, en virtud de la validez de las convenciones internacionales³⁵, otorga protección de carácter universal desde el mismo momento de la creación intelectual y sin necesidad de cumplir demasiados requisitos formales. Por estos motivos, el gobierno de los Estados Unidos, en respuesta a los reclamos de las empresas americanas de software, trabajó, activamente, en medidas directas de política exterior, sancionando comercialmente a los países que se negaran a proteger “adecuadamente” los derechos de propiedad intelectual de los productores norteamericanos de software.³⁶

No queremos con ello pretender afirmar que la política criminal se encuentra inmune de tales presiones. Todo lo contrario, la política criminal, especialmente la decisión de criminalizar conductas disvaliosas, ha estado siempre influenciada por factores económicos y políticos.³⁷ En el

³³ Costa Rica ratifica última ley sobre el TLC con Estados Unidos. http://www.prensalibre.com/economia/Costa_Rica-TLC_0_253174841.html

³⁴ Al respecto, señala Carlos María Correa, Protección del software: Estudio de caso sobre el desarrollo del derecho económico”, en: *Revista de Derecho Industrial*, No. 36, Depalma, setiembre de 1990, p. 558, cit. por Salt, p. 94, cita No. 7: “...*el liderazgo de los Estados Unidos en la producción y comercio del software ha sido determinante para la definición de las actuales pautas prevalecientes en materia de protección de aquel. La mayoría de los países en desarrollo que establecieron reglamentaciones en la materia, lo han hecho para satisfacer las demandas de las firmas y los gobiernos extranjeros, en particular de los Estados Unidos, en lugar de hacerlo para satisfacer las necesidades locales.*”

³⁵ Vid. Convención de Berna para la protección de obras literarias y artísticas de 1886, Ley No. 6083; y Convención sobre derechos de autor (Ginebra, 1952), Ley No. 1680.

³⁶ Salt, p. 94 y s.

³⁷ Salt, p. 92. La definición de una conducta como delito no proviene de una cualidad de la conducta en sí misma; antes bien, es la consecuencia de un proceso de selección social que, en nuestro sistema jurídico, sólo puede concretarse por medio de una ley sancionada por la Asamblea Legislativa. Salt, p. 92, pie de página No. 4.

caso del Derecho penal de la propiedad intelectual, la pregunta que surge más bien es si únicamente esas presiones económicas externas han sido las decisivas para legislar penalmente en este ámbito.

Por otra parte, debe tomarse en cuenta que desde la aprobación de la LPODPI es posible que se cree una “falsa” expectativa en aquellos sujetos a los cuales esa ley protege sus derechos en el ámbito penal, por cuanto, por un lado se tipifican una cantidad importante de conductas, sin embargo, por otro lado, el sistema procesal penal no está en capacidad de procesar todas las violaciones que diariamente se producen en contra de esa legislación.

II. Protección en el ámbito interno. La Legislación nacional.

No va a ser posible llevar a cabo en este artículo un análisis detallado y exhaustivo de cada uno de los tipos penales contemplados en la LPODPI, los cuales ascienden a una cantidad considerable, únicamente se pretende aquí llevar a cabo una exégesis de algunos delitos incluidos en dicha ley.

La LPODPI vino a integrar en un solo Capítulo los delitos contra la propiedad intelectual, con excepción de algunas normas penales que quedaron vigentes luego de la entrada en vigencia de esa ley y sus posteriores reformas. De esta forma el Capítulo V regula los Delitos Penales, tipificando en la Sección I, los delitos contra los derechos de la propiedad intelectual derivados de marcas y signos distintivos (arts. 44 a 48); en la Sección II, los delitos contra derechos de información no divulgada (arts. 49 y 50) que fueron derogados mediante Ley No. 8656 de 18 de julio de 2008; en la Sección III, los delitos contra derechos de autor y derechos conexos (arts. 51 a 63); en la Sección IV, los delitos contra los derechos de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (arts. 64 a 68), que fueron igualmente derogados mediante la Ley No. 8656 citada; en la Sección V, los delitos contra derechos sobre esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados (art. 69); se regulan, por último, en la Sección VI, dos disposiciones comunes a todos los tipos penales de ese capítulo.

A. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

De los delitos contra la propiedad industrial previstos en la LPODPI, hemos decidido analizar el artículo 45. Para efectos de la interpretación de este tipo penal, resulta fundamental tomar en consideración lo establecido en el artículo 44 *in fine*, de esa ley, que señala: “Para los

*efectos de este artículo y su interpretación, así como para los artículos subsiguientes que también aludan a marcas o signos distintivos registrados, se utilizarán los conceptos consignados en la Ley de marcas y otros signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000.*³⁸

1. Delimitación y presupuestos de la protección.

El artículo 45 de la LPODPI es un tipo penal que tutela los derechos derivados de marcas y signos distintivos.

La protección del bien jurídico relacionado con el derecho de marcas depende de la efectiva inscripción registral, hasta el punto de que se llega a delimitar el objeto protegido como “derecho de uso exclusivo derivado del *Registro*”.

El derecho de propiedad sobre la marca surge desde el momento de su inscripción, salvo las marcas notoriamente conocidas, las cuales están protegidas desde su notoriedad.³⁹ En cuanto a los nombres comerciales, su inscripción es potestativa (art. 67 de la Ley de marcas citada), tanto es así que, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio (art. 64 *ibídem*). Sin embargo, el art. 47 de la LPODPI sanciona a quien se identifique, en el mercado como distribuidor autorizado de una determinada empresa cuyo *nombre comercial esté registrado*, por lo que es necesario, para que el delito se configure, que el nombre comercial se encuentre inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial.

De este modo, es posible afirmar como regla general que, la mayoría de los derechos de Propiedad Industrial requerirán necesariamente la previa inscripción registral, dado que ésta es la que da origen a aquel derecho. Sin embargo, e incluso por parte de los autores partidarios de la necesidad general de registro, se admiten hipótesis en la que dicho registro es prescindible, por ejemplo, en las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen (artículo 48 LPODPI).⁴⁰

Para otro grupo de autores, sin embargo, radica la característica básica de origen de este tipo de derechos, en que se trata de una clase de creación intelectual, por lo que se concluye que el derecho surge con dicha creación y, en consecuencia, la protección debe dispensarse con independencia de la inscripción registral.⁴¹ Así, estima esta corriente doctrinal que, la cuestión

³⁸ El artículo 44 de la LPODPI prevé el delito de falsificación de marca que constituye el supuesto clásico de infracción en esta materia. Se trata de la reproducción exacta de una marca registrada. “*La falsificación de la marca es el punto de partida para una serie de delitos que culminarán con la venta al público del producto que lleve esa marca falsificada.*” Otamendi, Jorge, p. 267.

³⁹ Así, Preinfalk Lavagni, p. xi.

⁴⁰ Cf. Vives Antón, p. 938.

⁴¹ Así, Vives Antón, p. 938.

planteada debe solventarse en el sentido de considerar el efectivo registro como un medio probatorio más, eso sí, fundamental en su caso, del derecho de propiedad industrial que se detenta y como el origen de dicho derecho, al menos en orden a su protección. Es evidente que el Registro será un importante medio de prueba, pero de no concurrir éste, podrá acudir a otros, de existir tales, como la utilización previa de la creación industrial o el acuerdo entre partes posteriormente litigantes.⁴²

Pese a lo anterior somos de la idea que la mayoría de los tipos penales relativos a la propiedad industrial previstos en la LPODPI, exigen la previa inscripción de la marca o nombre comercial para que el respectivo delito se tenga por configurado. Solo excepcionalmente, por ejemplo, en el art. 48 de la LPODPI ya citado, no se exige esa inscripción previa. Así solo en algunos supuestos –excepcionales – no será necesaria la inscripción registral previa para que el delito nazca a la vida jurídica, pero la regla es la inscripción previa.

De lo expuesto se deriva que, el registro de la marca otorga a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. Se trata de una manifestación del *ius excludendi*, a cuya violación se otorga relevancia penal.

2. El bien jurídico protegido.

El tipo penal objeto de análisis contiene una modalidad comisiva que tiene como objeto material del delito productos o ejemplares fraudulentos. Esa modalidad pertenece a una categoría de delitos que se puede denominar como “**delitos con objeto plural inequívocamente ilícito**” que tienen en común que se realizan sobre una pluralidad de cosas o una cantidad indeterminada de mercancías, que ostentan, *ab initio* o en un momento posterior, un inequívoco carácter delictivo. Como ejemplos de esta clase de delitos pueden mencionarse, por lo menos en algunas de sus formas de realización, el tráfico de drogas, la falsificación de moneda, el contrabando y, también y finalmente, los delitos contra la propiedad intelectual.⁴³

Entre los comportamientos más graves que el artículo 45 LPODPI trata de impedir, figuran los de hacer llegar al público – y técnicamente sería en ese momento cuando se produciría el daño patrimonial para los distintos titulares – productos fraudulentos que contengan o incorporen una marca ya registrada. Pero como ese comportamiento ilícito penal no surge espontáneamente, sino que, por formar parte de un largo proceso, viene precedido necesariamente

⁴² Vives Antón, p. 938.

⁴³ Gimbernart, p. 590.

de otras actividades tales como las de almacenar, distribuir, guardar en depósito, importar o exportar productos fraudulentos, de ahí que el legislador –por tener un carácter delictivo- haya optado por tipificar esas conductas previas estableciendo una sanción unitaria para todas las fases del proceso. A la misma técnica legislativa responde la punición, como delitos de peligro abstracto, de la falsificación de moneda (art. 373 Código Penal), que castiga con igual pena, tanto al que falsificare o alterare monedas de curso legal, nacional o extranjero, como al que las introdujere, expidiere o pusiere en circulación; como de la elaboración de drogas, contemplado en el artículo 58 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso de no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas⁴⁴; esos comportamientos tienen un significado tan concluyente que en la falsificación de moneda, por ejemplo, y una vez impresos los billetes fraudulentos, por ejemplo, de 20.000 colones, carecería de todo sentido político-criminal que el Derecho penal tuviera que permanecer con los brazos cruzados sin poder intervenir hasta que el delincuente, al expender el dinero ilegítimo en un supermercado, decidiera lesionar efectivamente el bien jurídico tutelado. Por los mismos motivos, en los delitos contra la salud pública, el Derecho penal tampoco debería esperar, le basta para que la conducta sea plenamente delictiva con que las sustancias psicotrópicas se fabriquen o se almacenen, sin que sea necesaria su venta ni, con ello, la lesión real del interés jurídico protegido.⁴⁵ Aquí ha optado el legislador por tipificar expresamente los actos preparatorios, amenazando con pena igual todas las fases del proceso que finaliza con la lesión del bien jurídico.⁴⁶

Como ya se analizó anteriormente, el bien jurídico protegido en el tipo penal señalado, son los valores patrimoniales especializados. Lo decisivo es el factor patrimonial. Se trata pues, de un delito contra tales valores, en el que se protege la exclusividad en el uso y explotación del titular del correspondiente derecho de propiedad industrial.⁴⁷

⁴⁴ Ley No. 8204 de 26 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta No. 8 de 11 de enero de 2002. El referido artículo señala expresamente lo siguiente: “Se impondrá pena de prisión de ocho a quince años a quien, sin autorización legal, distribuya, comercie, suministre, fabrique, elabore, refine, transforme, extraiga, prepare, cultive, produzca, transporte, almacene o venda las drogas, las sustancias o los productos referidos en esta Ley, o cultive las plantas de las que se obtienen tales sustancias o productos. La misma pena se impondrá a quien, sin la debida autorización, posea esas drogas, sustancias o productos para cualquiera de los fines expresados, y a quien posea o comercie semillas con capacidad germinadora u otros productos naturales para producir las referidas drogas.”

⁴⁵ Gimbernat, p. 591.

⁴⁶ Gimbernat, p. 597.

⁴⁷ Así, Vives Antón, p. 937. Para Ruíz Rodríguez, Luis Ramón/Rodríguez Moro, Luis, p. 113, los delitos relativos a la propiedad industrial tienen una naturaleza en la que prima lo individual sobre lo colectivo. “Con la comisión de estos delitos quedan afectados intereses próximos a la libre competencia y de los consumidores, pero estos tienen un papel secundario en la protección de un interés patrimonial individual plasmado en la exclusividad de unos derechos frente a los competidores y cuya lesión es individualizable y cuantificable.” Para ellos, por lo tanto, el bien

No obstante, la propia dimensión de la propiedad industrial en el sector económico permite acentuar la *perspectiva socio-económica* de este tipo de conductas, observándose una paulatina evolución, fundamentalmente en los países europeos, desde una concepción del bien jurídico individualista a otra de carácter social. La proyección en el orden económico y social de las creaciones industriales es, para un sector de la doctrina, evidente, y merece la protección penal atendiendo a dichos intereses colectivos, lo que comporta necesariamente la tutela de los intereses individuales, insito en aquellos.⁴⁸

3. Tipo objetivo

a. Existencia de una marca registrada.

El primer elemento del tipo es la existencia de una marca vigente en el momento de realización de la acción.

La marca funcionalmente es un signo de individualización de un producto. Tanto el derecho sobre la marca como los derechos que derivan de ella están condicionados formalmente, como antes se vio, por la inscripción registral, que tienen en este caso valor constitutivo. Se reconoce, sin embargo, valor a la marca notoria, conocida en el sector aunque no inscrita, hasta el punto de poder determinar la anulación de una marca inscrita incompatible con ella. La vigencia de la marca en el momento de la acción es así un elemento esencial del tipo objetivo.⁴⁹

El supuesto de caducidad por expiración del plazo de la marca (art. 20 ley de marcas), la renuncia (art. 43 ibídem), la cancelación del registro de la marca por falta de uso (art. 39 ibídem), o la cancelación del registro de la marca por su generalización (art. 38 ibídem), excluyen la posibilidad de aplicación del tipo penal.

La declaración de nulidad del registro de una marca (art. 37) por sentencia firme⁵⁰ excluye, igualmente, la posibilidad de aplicación del tipo. Si en el momento de declararse la nulidad de la marca se sigue causa penal por este delito, tan pronto quede firme la declaración de nulidad, deberá procederse al dictado de un sobreseimiento definitivo a favor del imputado; pero,

jurídico es el derecho de uso o explotación exclusivo de una propiedad industrial derivado de su registro en los organismos correspondientes, con referencia de jurisprudencia española adicional.

⁴⁸ Así, Vives Antón, p. 937.

⁴⁹ Así, Beneytez, p. 290 y s.

⁵⁰ Véase, al respecto, el artículo 25 de la LPODPI que señala en su inciso a) que el Tribunal Registral Administrativo creado con esa ley, conocerá de los recursos de apelación interpuestos contra los actos y las resoluciones definitivas dictados por todos los Registros que conforman el Registro Nacional, asimismo, se establece en ese artículo que las resoluciones del Tribunal no tendrán más recursos y darán por agotada la vía administrativa.

si, cuando se declara la nulidad ha terminado la causa penal por sentencia condenatoria firme, procederá la revisión de la sentencia al amparo de lo establecido en el artículo 408 inciso e) del Código Procesal Penal.

Igualmente es posible pensar en la posibilidad de que se plantee la nulidad del registro en la vía administrativa y luego alegar la prejudicialidad en la vía penal.

b. La acción típica.

El art. 25 de la Ley de Marcas enuncia los derechos del titular de la marca. El artículo 45 de la LPODPI enumera las siguientes acciones que podrían causar perjuicio a tales derechos: “*vender, ofrecer para la venta, almacenar, distribuir, guardar en depósito, importar o exportar.*” Las anteriores conductas constituirían formas de violación del derecho exclusivo del titular de la marca.

c. Objeto de la acción.

La acción ha de recaer sobre “*productos fraudulentos*”. ¿Qué constituye, sin embargo, un producto o un ejemplar fraudulento? Según el diccionario de la Real Academia Española, fraudulento es aquello que es engañoso, falaz.⁵¹ De esta forma, un producto fraudulento sería, según el lenguaje común, aquel que engaña o da ocasión a engañarse. Es claro que un producto fraudulento sería, entonces, aquel que incorpore una marca registrada que no le corresponde, como en general, todos aquellos que den ocasión para engañar.⁵²

El artículo citado señala también como posible objeto de la acción, los empaques, embalajes, contenedores o envases de los productos fraudulentos.

La posibilidad de error del consumidor centra la tipicidad de las conductas prohibidas.⁵³

⁵¹ Recuperado de: <https://dle.rae.es/fraudulento>

⁵² Otamendi, Jorge, p. 273, analiza el concepto de “imitación fraudulenta” contenido en la legislación argentina y señala que ésta se da “...cuando se copia una marca registrada de manera tal que provoque una confusión en el público consumidor. Quien así imita tiene la intención de causar esa confusión.” El Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón (Sección Primera), en el voto No. 556-2020 de las 08:10 horas del 31 de julio del 2020, haciendo referencia a la anterior versión del artículo 45 LPODPI, señaló sobre el particular, que por productos *pirateados, fraudulentos o falsificados debe entenderse “...aquellos que emplean sin autorización del titular signos idénticos o similares a los de marcas ya registradas, generando con ello un riesgo de confusión en el consumidor (que asocia al producto las características de la marca que lo identifica) así como de un daño económico o patrimonial injusto, derivados precisamente del aprovechamiento ilegal del prestigio vinculado a la marca inscrita.”*

⁵³ Así, Ruiz Rodríguez, Luis Ramón/Rodríguez Moro, Luis, p. 126, quienes además señalan que la jurisprudencia española ha rechazado la tipicidad del comportamiento cuando la falsificación del signo, por las condiciones que rodean al producto sea incapaz de manifestar una vinculación entre éste y el signo distintivo utilizado, siendo el consumidor el patrón de medición empleado a los efectos de contrastar la peligrosidad de la conducta para los derechos derivados del registro.

4. Tipo subjetivo

Se requiere el dolo, bastando el dolo eventual. No permite la comisión culposa.⁵⁴

5. Consumación

Antes de determinar el momento de consumación del delito es importante llevar a cabo una distinción entre los delitos de resultado y los de mera actividad. Estamos en presencia de un **delito de resultado** cuando se requiere un resultado separado de la acción típica y, si falta dicho resultado (como en la violación de domicilio, artículo 204 del Código Penal), estamos ante un **delito de mera actividad**. Según que el **resultado** requerido por el tipo consista en una lesión o en una puesta en peligro del objeto de la acción, se diferencia entre **delitos de lesión** y **delitos de peligro**.⁵⁵ Los delitos de peligro se dividen en **delitos de peligro concreto** y **delitos de peligro abstracto**.

Por **delitos de resultado** se entiende aquellos tipos en los que el resultado consiste en una consecuencia de lesión o de puesta en peligro separada espacial y temporalmente de la acción del autor. Un delito de resultado es, por ejemplo, el homicidio, pues entre la acción de (vgr. disparar el revólver) y el resultado (dar muerte a la víctima) hay una distancia temporal y espacial. Pero también son delitos de resultado la estafa. En cambio, son **delitos de mera actividad** aquellos en los que la realización del tipo coincide con el último acto de la acción y por tanto no se produce un resultado separable de ella. Así sucede en la violación de domicilio, en el que el tipo se cumple con la intromisión, en el falso testimonio, que no requiere un resultado que vaya más allá del juramento en falso. El significado práctico de la distinción consiste sobre todo en que la teoría de la relación causal -que en los delitos comisivos tiene gran importancia para la imputación al tipo objetivo- sólo desempeña un papel en los delitos de resultado. Es decir, que en los delitos de

⁵⁴ El Tribunal de Casación Penal de San José señaló correctamente en el voto No. 543-2004 de las 09:23 horas del 03 de junio de 2004 que, WGSN "...fue condenado por cuanto se demostró que almacenaba y ofrecía vender en cinco tiendas distintas, todas de su propiedad, pantalones fraudulentos y falsos de las marcas Levi's Strauss y Silver Tab, causando con ello perjuicio a la empresa Levis Strauss Company...para acreditar la "responsabilidad subjetiva", o sea, lo relativo al dolo, el juez se preocupó por "analizar la personalidad del acusado" (folio 140), para lo cual tomó en consideración propiamente sus conocimientos laborales, señalando que no se trata de un aprendiz, inexperto o lego en el campo del comercio de ropa, sino de una persona sumamente experimentada y versada en la materia, por cuanto tiene más de veinte años de estar en este tipo de negocios. Incluso se indica que el imputado posee sesenta tiendas dedicadas a la venta de ropa, especialmente de pantalones.... su conducta fue considerada como dolosa partiendo precisamente del conocimiento que él mismo dijo tener del costo de las prendas originales, relacionado con el precio en que negoció personalmente los pantalones falsificados que almacenaba y vendía al público".

⁵⁵ Así, Roxin, p. 304.

mera actividad, para comprobar la consumación del hecho, sólo es preciso examinar la concurrencia de la propia acción del autor; y en ellos también coincide la tentativa acabada (o sea, el momento en que el autor ha hecho todo lo necesario para provocar el resultado) con la consumación del delito. No obstante, la distinción sólo puede utilizarse en el sentido indicado, pues de lo contrario da lugar a malentendidos. En efecto, por una parte todo delito tiene un resultado; en los caso de mera actividad el resultado radica en la propia acción del autor, que se presenta como realización del tipo. Por otra parte, también en los delitos de resultado habrá que considerar el resultado en el sentido de la teoría de la imputación como abarcado por la acción típica, de modo que su separación sólo tiene una importancia relativa. Además hay que tener claro que no todos los tipos se pueden encuadrar claramente en los delitos de resultado o de actividad, sino que a veces hay que distinguir caso por caso.⁵⁶ Por último, es importante mencionar que en los delitos de actividad no es viable la tentativa.⁵⁷

En relación con los delitos de actividad se ha señalado que, no se caracterizan porque no producen un resultado, sino únicamente porque el resultado se produce *simultáneamente* con la actividad.⁵⁸ Decir que delitos tales como la violación o la violación de domicilio consisten –y se agotan- en la actividad de acceder carnalmente a otra persona o de entrar en una morada ajena, supone una visión parcial que sólo contempla el acontecimiento desde la perspectiva del agente. Pero desde la perspectiva del sujeto pasivo del delito, esas actividades causan en el mundo exterior el resultado de una persona accedida carnalmente o de una morada violentada en contra de la voluntad de su morador, y es porque aquellas actividades *producen estos resultados*, por lo que el Derecho penal interviene. Tanto los delitos de actividad como los de resultado producen modificaciones en el mundo exterior. Las dos categorías consisten en una actividad en relación de causalidad con un resultado, pero mientras que en las segundas es imaginable teóricamente –y en eso se distinguen unos de otros- la existencia de una distancia espacio-temporal entre movimiento corporal y resultado (por ejemplo: entre el envío del paquete-bomba y la muerte de la víctima a consecuencia de la explosión) y, con ello, también posibles problemas (causales) sobre a qué actividad ha de ser reconducido el resultado, en los delitos de actividad, en cambio, el resultado *siempre* tiene lugar *simultáneamente* con la actividad desplegada por el agente, y, por ello, la constatación de la relación de causalidad entre acción y modificación del mundo exterior

⁵⁶ Roxin, p. 328 y s.

⁵⁷ Gimbernat, p. 598 y s.

⁵⁸ Gimbernat, p. 600.

–que en estos delitos, exactamente igual que en los de resultado, es un elemento del tipo – nunca puede presentar problema alguno.⁵⁹

El artículo 45 LPODPI, si bien enumera una serie de verbos típicos a saber: vender, ofrecer para la venta, almacenar, distribuir, guardar en depósito, importar, exportar; exige a su vez, que mediante ellos se “cause perjuicio a los derechos exclusivos conferidos por el registro de la marca o el signo distinto”. Al respecto debemos aclarar lo siguiente. La frase “que causen perjuicio” refleja una similitud con la nomenclatura empleada en los delitos contra la fe pública del Código Penal, en cuyos tipos penales tales como el de falsificación de documentos públicos y auténticos (art. 366 cód. pen.), la falsedad ideológica (art. 367 cód. pen.), y falsificación de documentos privados (art. 368 cód. pen.) el legislador empleó la frase “de modo que pueda causar perjuicio”. A criterio de Castillo, en estos tipos penales, estamos frente a delitos de peligro abstracto y, por lo tanto, de mera actividad⁶⁰. Ahora bien, como se aprecia en el artículo 45 LPODPI, la frase tiene dos variantes fundamentales respecto a los delitos contra la fe pública mencionados: en primer lugar, en estos últimos, se hace referencia a que “pueda” causarse un perjuicio, mientras que en el numeral 45 el perjuicio necesariamente debe ser causado; y en segundo lugar, el artículo 45 citado, exige que se cause perjuicio “a los derechos exclusivos conferidos por el registro de la marca o el signo distintivo”; a diferencia de los delitos contra la fe pública, en los cuales únicamente se señala que “pueda causar perjuicio”.

En este sentido debemos señalar una contradicción en la norma, en tanto algunos verbos típicos como “almacenar”, “guardar en depósito” u “ofrecer para la venta”, si bien se entenderían como de peligro abstracto y, por lo tanto, como delitos de mera actividad, el legislador al haber agregado la frase “que cause perjuicio a los derechos exclusivos conferidos por el registro de la marca o el signo distintivo” exige tal verificación a cargo del juez. Según nuestro criterio, es un contrasentido que el legislador haya exigido que se “cause perjuicio”, pues es difícil pensar que con tales actividades (como “almacenar”) se vaya a causar *per se* un perjuicio a los derechos exclusivos conferidos por el registro de la marca o signo distintivo, resultando ilógico exigir a la conducta típica un requisito que no es exigible a los delitos de peligro abstracto.

⁵⁹ Gimbernat, p. 600.

⁶⁰ Así, Castillo González, p. 363: “Son igualmente delitos de peligro abstracto los llamados delitos de “aptitud” en los cuales el legislador deja en manos del juez la determinación de si la acción es “apta” para producir un determinado resultado. Son delitos de aptitud, entre otros, la difamación (art. 246 cód. pen.), la autorización de actos indebidos (art. 241 cód. pen.), las falsedades en cuyos tipos penales existe la frase “de modo que pueda causar perjuicio””.

En consecuencia, la comprobación de ese peligro como parte del tipo penal, hace que **tales verbos típicos deban circunscribirse a los delitos de peligro concreto y no abstracto** y, por lo tanto, de resultado⁶¹. Acudiendo a una interpretación a favor del destinatario de la norma, el delito no se debe estimar como realizado hasta tanto no se demuestre que, por ejemplo, con el mero hecho del almacenamiento se le causó un perjuicio al titular de una marca o signo distintivo. La falta de sistematización y de coherencia expuestas obedecen al hecho de reunir en un solo tipo conductas tan diversas como las expuestas. Por estas razones no compartimos el criterio de la Sala Tercera al indicar que el delito “...se consuma al realizarse cualquiera de las acciones descritas, pues se trata de un delito de mera actividad”⁶², toda vez que conductas como el almacenar, guardar en depósito u ofrecer para la venta, deben necesariamente causar un perjuicio al titular de la marca⁶³.

Por otra parte, algunos de los verbos típicos contemplados en el artículo 45 LPODPI **constituyen delitos de resultado y de lesión**, por ejemplo, la venta y la distribución que, además de producir un resultado en el mundo exterior deben causar un perjuicio a los derechos exclusivos

⁶¹ Cf. Castillo González, p. 360: “Reciben el mismo tratamiento que los delitos de resultado los delitos de peligro concreto. Los delitos de peligro se distinguen entre delitos de peligro concreto y delitos de peligro abstracto. En los delitos de peligro concreto el peligro es parte del tipo penal y tiene que comprobarse para tener el tipo penal por completo”

⁶² La Sala Tercera en el voto No. 47-2020 de las 10:13 horas del 17 de enero de 2020, sostuvo: “(...) Atendiendo a la literalidad de dicha normativa, es evidente que el delito sancionado se consuma al realizarse cualquiera de las acciones descritas en el tipo penal, pues se trata de un delito de mera actividad...En la especie, la actividad delictiva surge en el propio momento en que se procede con el despacho de la aduana, para ingresar la mercadería o producto al país, por medio de la Declaración Única Aduanera, por lo que resulta claro que el delito se consuma ya mediante la acción de “importar”, independientemente de si luego se comprueba el almacenaje o venta de las mercaderías importadas como parte de la actividad delictiva, como ocurre en el caso concreto. Esto se deriva de lo señalado en el artículo 20 inciso a del Código Procesal Penal que estipula: “ El hecho se considera cometido: a) En el lugar en que se desarrolló, en todo o en parte, la actividad delictuosa de autores o partícipes”. En la especie, de acuerdo con los hechos investigados por el Ministerio Público y que constituyen la base sobre la cual se planteó la solicitud de allanamiento, la actividad delictiva presuntamente tuvo su origen en la importación de la mercancía falsificada que se verificó en fecha 01 de abril de 2019, mediante la Declaración Única Aduanera 005-2019-161995, cuyo ingreso se dio a través de la Aduana Santamaría, la cual se encuentra ubicada en Alajuela...”. Vid. en el mismo sentido: Vega Vega, Derecho de autor, Madrid, 1990, p. 239, cit. por Gimbernat, p. 599, nota al pie de página No. 15: “El modo de describir las conductas del tipo básico de los delitos contra la propiedad intelectual nos lleva a conformarlos como delitos formales o de simple actividad, sin que se requiera la producción de ningún resultado ulterior – esto es, daño o perjuicio moral o patrimonial-, para que pueda considerarse consumado el delito. La acción estará consumada, pues, cuando se haya ejecutado íntegramente alguna conducta básica prevista en la ley.”

⁶³En ese sentido el Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón (Sección Primera), en el voto No. 556-2020 de las 08:10 horas del 31 de julio del 2020, haciendo referencia a la anterior versión del artículo 45 LPODPI, señaló: “(...) Respecto de la tipicidad objetiva, basta el simple almacenamiento u oferta para la venta, sin que sea necesaria -a efectos de consumación- su efectiva adquisición por parte de terceros; no obstante, por tratarse de acciones que requieren **causar perjuicio** -no necesariamente económico- al bien jurídico tutelado, nos hallaríamos ante un **delito de peligro concreto, expresado en el riesgo específico de confusión de estos productos con aquellos protegidos por la marca registrada.**” Nota: negrita suplida.

conferidos por el registro de la marca o signo distintivo a su titular y es imaginable teóricamente la existencia de una distancia espacio temporal entre la acción y el resultado.⁶⁴

En el tipo penal objeto de análisis se preveen un número importante de acciones preparatorias de la venta. Aquí ha optado el legislador por tipificar expresamente los actos preparatorios, amenazando con pena igual todas las fases del proceso que finaliza con la lesión o puesta en peligro del bien jurídico.⁶⁵ Debe el legislador, sin embargo, tener claro hasta dónde se debe ir en la penalización de conductas preparatorias. El simple almacenamiento no puede tener la misma gravedad y, en consecuencia, prever el mismo marco de pena, que las acciones de venta de productos fraudulentos. Ello se contradice con el **principio de proporcionalidad**. Un adelanto de la punibilidad hasta la más lejana acción preparatoria sólo sería legítima en los casos en los que estas acciones constituyan, por sí mismas, un peligro grave para bienes jurídicos de importancia especial.

6. Autoría y participación

La descripción típica no exige ninguna nota específica que haya de caracterizar al autor de estos delitos, por lo que se aplican las normas generales sobre autoría y participación del Código Penal.

La configuración típica prevista en el delito objeto de análisis presenta una pluralidad de acciones que pueden aparecer encadenadas en su realización sucesiva, dando lugar a supuestos de coautoría. La venta en el mercado, que puede aparecer como actividad de mediación entre fabricante y comerciantes, ambos en connivencia, ofrece un ejemplo claro de tal supuesto.⁶⁶

7. Penalidad.

El artículo 45 citado, se caracteriza por establecer los extremos menor y mayor de la pena escalonados, tomando en consideración el valor de los productos genuinos objeto de la infracción. En los incisos b) al d) se establece una pena alternativa de prisión o multa, y en este

⁶⁴ Gimbernat, p. 598 y s.

⁶⁵ Gimbernat, p. 597.

⁶⁶ Así, Beneytez, p. 286. Para Ruiz Rodríguez, Luis Ramón/Rodríguez Moro, Luis, p. 125, se trata de un delito de ejecución permanente que admite formas imperfectas de realización, aspecto relevante a efectos de prescripción, siendo su comienzo cuando se comercializa la primera pieza y termina la ejecución en el instante en el que cesa la actividad.

sentido, atendiendo al principio *pro libertatis* y el de aplicación de la norma más favorable al imputado, debería optarse preferiblemente por la pena de multa.

Para efectos de poder establecer “*el valor de los productos genuinos objeto de la infracción*” y determinar en cuál rango de la escala punitiva debe sancionarse el hecho, es necesario tomar en consideración lo siguiente: si al momento del allanamiento se secuestran, por ejemplo, 500 productos fraudulentos, debe multiplicarse esa cifra por el valor de los productos genuinos correspondientes; es decir, si el producto fraudulento tiene un valor de 20.000 colones y el producto original cuesta, por el contrario, 50.000 colones, la multiplicación debería ser 500 x 50.000, dando como resultado de esa multiplicación: 25 millones de colones que sería el valor de los productos genuinos objeto de la infracción en ese caso concreto.

De ambas penas: la de prisión y la de multa, la pena principal para efectos de calcular la prescripción del delito, a tenor de lo dispuesto en el artículo 31 inciso a) del Código Procesal Penal, sería la pena de prisión.⁶⁷

B. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

De los delitos contra la propiedad intelectual, hemos escogido los relativos a los derechos de autor, específicamente, el previsto en el artículo 54 de la LPODPI.

1. Delimitación y presupuestos de la protección.

A diferencia de los delitos contra la propiedad industrial, en los derechos de autor, por ejemplo, una obra literaria o artística, no necesita de requisito alguno para estar protegida por el Ordenamiento jurídico y, para ello, basta la mera creación, por lo tanto, **la inscripción registral es declarativa y no constitutiva del derecho.**⁶⁸ En ese sentido, el artículo 101 de la Ley de Derechos de autor señala que la protección prevista en esa ley “...*lo es por el simple hecho de la creación independiente de cualquier formalidad o solemnidad*”; por su parte, el artículo 102 *ibidem* indica que “*Para mejor seguridad, los titulares del derecho de autor y conexos podrán registrar sus producciones en el Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos, lo cual sólo tendrá efectos declarativos.*” Así, es posible concluir que la inscripción es meramente potestativa

⁶⁷ Así, Llobet Rodríguez, p. 126: “*Cuando el delito está sancionado en forma alternativa con prisión y multa, el término de la prescripción se rige por la pena de prisión prevista, siendo así aplicable el inciso a) y no el inciso b) de este artículo*”.

⁶⁸ Así, Preinfalk Lavagni, p. x.

para el titular del derecho de autor y la configuración, no solo del delito en cuestión, sino de todos los delitos contra los derechos de autor contemplados en la LPODPI no exigen como requisito del tipo, la inscripción previa en el Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos de la obra respectiva.⁶⁹

2. Bien jurídico protegido.

El bien jurídico protegido es el valor o interés patrimonial del autor, titular o representante del derecho.

3. Tipo objetivo

a. El sujeto activo viene descrito de modo indeterminado, puede ser cualquiera. Se trata de un delito común. Incluso el mismo “autor” de la obra puede ser sujeto activo del delito en el caso de que infrinja los derechos que ha cedido a otra persona y que, por tanto, ostenta esa otra persona (cesionario) como titular en exclusiva.⁷⁰ En caso de concurrencia de diversas personas en la comisión del delito habrá que estar a las reglas generales de la participación contempladas en el Código Penal.

b. Sujeto pasivo es el autor, titular o representante del derecho sobre obras literarias o artísticas, fonogramas o videogramas protegidos. Para la determinación de esa titularidad habrá que estar a las previsiones que al respecto contiene la ley de derechos de autor.

Como indicábamos en el párrafo anterior, también son sujetos pasivos los “cesionarios”, pues efectuada la cesión a su favor se convierten en los únicos titulares de los derechos de explotación cedidos, sin embargo, sólo lo serán los que lo sean en exclusiva, pues únicamente estos pueden impedir el ejercicio del derecho a cualquier tercero (incluido el propio autor).⁷¹

c. En cuanto a la acción típica, los verbos son: fijar y reproducir “...*obras literarias o artísticas o fonogramas protegidos*”. Aquí surge la pregunta si esa “y” es copulativa o disyuntiva. Todo parece indicar que es disyuntiva, por cuanto se trata de dos conductas diferentes. El verbo “fijar” debe entenderse en el sentido indicado por el artículo 77 de la ley de derechos de autor, como “...*incorporar sonidos, imágenes, o sonidos e imágenes sobre un soporte material*

⁶⁹ Vid. en igual sentido: Ledesma, Julio, p. 215; Vives Antón, p. 952.

⁷⁰ Así, Ruíz Rodríguez, Luis Ramón/Rodríguez Moro, Luis, p. 94. En igual sentido: Martínez-Buján Pérez, Carlos, p. 161.

⁷¹ Así, Ruíz Rodríguez, Luis Ramón/Rodríguez Moro, Luis, p. 94.

permanente, que permita su reproducción o su comunicación al público". Por su parte, el verbo reproducir debe interpretarse en el sentido indicado por el artículo 4 inciso l) ibídem, el cual señala expresamente que por "reproducción" se debe entender la "...copia de obra literaria o artística o de una fijación visual o sonora, en forma parcial o completa, en cualquier forma tangible, incluso cualquier almacenamiento permanente o temporal por medios electrónicos, aunque se trate de la realización bidimensional de una obra tridimensional o viceversa."⁷²

d. El objeto material del delito es una obra literaria o artística o un fonograma. El concepto de obra literaria y artística está previsto en el artículo 1 de la Ley de derechos de autor; por su parte, la definición de fonograma se encuentra en el artículo 81 inciso b) de la ley citada.

e. Consentimiento del autor, titular o representante del derecho. El consentimiento o, dicho con otras palabras, la autorización del autor, titular o representante del derecho vuelve atípico el hecho, excluyendo el tipo de injusto.⁷³ La mención de que el hecho delictivo debe ser realizado "sin autorización" del autor, titular o representante del derecho, es una nota característica muy frecuente en los delitos contemplados en la LPODPI, así se puede encontrar en los siguientes tipos penales que señalan, por ejemplo, lo siguiente: sin autorización del autor, el titular o el representante del derecho (arts. 51, 52, 54, 55, 58, 60); sin autorización del distribuidor legítimo de esta señal" (arts. 61 y 61 bis); o "sin autorización" (art. 63).

La autorización del sujeto pasivo del delito constituye una causa de atipicidad que excluye la afectación del bien jurídico protegido, al ser éste de carácter disponible.⁷⁴

4. Tipo subjetivo

En el tipo subjetivo es preciso el dolo. Basta dolo eventual.⁷⁵

⁷² Para Ruíz Rodríguez, Luis Ramón/Rodríguez Moro, Luis, p. 90, la reproducción consiste en la fijación de la obra o parte de ella en un medio y en cualquier forma que puede ser directa o indirecta, provisional o permanente, analógica o digital, pero el medio en que se fije debe permitir la comunicación de la obra o la obtención de copias de ella. Por su parte, Ledesma, Julio, p.p. 263 y 265, señala que la reproducción asume tres formas posibles: manual, material e ideológica. Esta última da lugar a un tipo penal independiente, el plagio. En nuestro medio, el plagio está regulado en el art. 57 LPODPI. Asimismo, el autor citado, p. 265, remite a Lapa Eduardo, La propiedad intelectual y el delito de fotocopiar libros, D.J., t. 1997-1, p. 657, para señalar que la reproducción delictiva, por lo común, asume dos formas: "...1) la llamada piratería, que consiste en la impresión de ejemplares análogos, similares; y 2) la denominada "reprografía", cuya acepción es la duplicación de documentos por diversos medios, fotográficos, por microfilm, etc., en los que no existe la intención de hacerlos pasar por un ejemplar legítimo o verdadero."

⁷³ Así, Martínez-Buján Pérez, Carlos, p. 161.

⁷⁴ Ruíz Rodríguez, Luis Ramón/Rodríguez Moro, Luis, p. 94.

⁷⁵ Así, Ruíz Rodríguez, Luis Ramón/Rodríguez Moro, Luis, p. 95.

5. Consumación

La fijación y la reproducción de obras literarias o artísticas o de fonogramas protegidos no suponen todavía una introducción de la obra en el mercado ni una rivalidad comercial con los productos originales. No se lesionan aún los intereses económicos derivados de los derechos de explotación, aunque sí suponen un peligro para ellos si el destino de las obras reproducidas o fijadas es su distribución y comunicación pública comercial. En este caso, esa reproducción o fijación, debe dar un concreto resultado de la obra en un medio que genere una nueva copia de la obra. Constituye una modalidad de resultado en la que cabe la tentativa⁷⁶, la cual se daría cuando la obra ya fue multiplicada y el sujeto activo realizaba actos dirigidos a su publicación, los que no se materializan por circunstancias ajenas a su voluntad.⁷⁷ Por lo tanto, el momento consumativo sería el de la publicación de la obra reproducida; por lo que la mera fijación o reproducción de obras literarias o artísticas, sin la consiguiente difusión pública, constituye un acto preparatorio impune.⁷⁸

6. Problemática concursal

Resulta interesante de analizar en este acápite la relación del delito analizado con el delito de estafa. Junto a la comisión de un delito defraudatorio de los derechos de autor puede producirse un delito de estafa respecto a terceros consumidores, originándose el correspondiente concurso de delitos. No es viable plantearse la existencia de un concurso aparente de normas, en ninguna de las modalidades, y tampoco, en consecuencia, la existencia de una relación de especialidad. Habrá estafa respecto a terceros, de darse los requisitos propios de dicho delito, y no en relación con el titular del derecho de autor defraudado, dado que en este caso la defraudación específica cometida se contempla en el delito indicado previsto en la LPODPI. También es posible pensar en un concurso ideal con el relativo a la propiedad industrial, en el caso de fabricación y/o comercialización de productos que imiten los legales y sus marcas, en los

⁷⁶ Así, Ruíz Rodríguez, Luis Ramón/Rodríguez Moro, Luis, p. 97. En similar sentido, para Martínez-Buján Pérez, Carlos, p. 159, el bien jurídico se lesiona o se pone en peligro en función de la conducta típica que se realice: se lesiona, cuando la acción de explotación afecta a la expectativa de ganancia, lo que sucede en las conductas que implican actos de comercio, como son las de distribución o comunicación pública; en cambio se pone simplemente en peligro, cuando todavía no hay actos de comercio, como acontece en las de reproducción o almacenamiento

⁷⁷ Así, Ledesma, Julio, p. 266.

⁷⁸ Así, Ledesma, Julio, p. 266.

que se incorporen elementos de obras artísticas cuyos derechos de reproducción han sido adquiridos por los comerciantes.⁷⁹

7. Causa personal de exclusión de la pena.

El artículo 54 citado establece en su párrafo final lo siguiente: “*No será punible la reproducción, sin fines de lucro, de obras literarias o artísticas, o fonogramas en la medida requerida para cumplir fines ilustrativos para la enseñanza, con tal de que esa reproducción sea conforme a los usos debidos y se mencione la fuente y el nombre del autor, si este nombre figura en la fuente.*”

Se trata claramente de una causa personal de exclusión de la pena⁸⁰, ya que el hecho se consideraría típico, antijurídico y culpable pero no punible, es decir, no sujeto a pena. Se contempla en esa norma así una **causa personal de exclusión de la penalidad**, por cuanto el delito como tal se tendría por realizado. Es decir, **la acción penal, como tal, debe en todo caso ejercerse y proseguirse, tramitando todo el respectivo proceso penal, hasta que en sentencia, si es del caso, se declare al imputado como autor responsable del delito, pero se le debe exonerar de toda pena, porque lo que el artículo contempla es una causa de exención de la pena**. La culpabilidad del agente se mantiene, pero a su favor se debe dictar una exclusión de la pena.⁸¹ Lo anterior debe ser así, siempre y cuando la reproducción de las obras literarias o artísticas o de los fonogramas protegidos, se realice sin fines de lucro, y únicamente en la medida requerida para cumplir fines ilustrativos para la enseñanza, siempre y cuando esa reproducción sea “*conforme a los usos debidos*” y se mencione la fuente y el nombre del autor.

Una duda que puede surgir en este contexto es ¿qué debe entenderse por “*conforme a los usos debidos*”?, para lo cual la ley citada no da ninguna respuesta, por lo que resulta necesario acudir a los usos y costumbres empleados, por ejemplo, en el ámbito universitario, a la hora de poner a disposición de los estudiantes algún texto que de otra manera no sería accesible para ellos.

8. Penalidad.

⁷⁹ Así, Vives Antón, p. 958; Ruíz Rodríguez, Luis Ramón/Rodríguez Moro, Luis, p. 97.

⁸⁰ Sobre la naturaleza de las causas personales de exclusión de la pena y su diferencia con las causas objetivas de exclusión de la pena y las causas de supresión de la pena vid. Gatgens, Erick. El principio de legalidad, p.p. 414-415.

⁸¹ Cf. Gatgens/Rodríguez, p. 89.

Al igual que artículo 45 de la LPODPI analizado en el acápite anterior, el artículo 54 se caracteriza por establecer los extremos menor y mayor de la pena escalonados tomando en consideración el monto del perjuicio. En los incisos b) al d) se establece una pena alternativa de prisión o multa, y en este sentido, atendiendo al principio *pro libertatis* y el de aplicación de la norma más favorable al imputado, debería optarse preferiblemente por la pena de multa.

Para efectos de determinar el monto del perjuicio establecido no sólo en el artículo 54, sino también en los artículos 51, 52, 55, 57, 59 y 60 del capítulo V de la LPODPI, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos, según corresponda:

“a) El precio al detalle para cada obra original, interpretación o ejecución, o para cada fonograma infringido, multiplicado por el número total de copias infractoras de la obra, interpretación o ejecución o fonograma.

b) La tarifa de licencia aplicable por la interpretación o ejecución pública, comunicación al público, la puesta a disposición, fijación, reproducción, o transmisión de la obra, interpretación o ejecución o fonograma, tal como lo fijen las sociedades de gestión colectiva.

Al determinar el monto del perjuicio, el juez también deberá considerar cualquier otra medida legítima del valor de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas originales que sea presentada, incluidas las tarifas de licencias establecidas por obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas comparables.”

Por último, y como se indicó en líneas anteriores, de ambas penas: la de prisión y la de multa, la pena principal para efectos de calcular la prescripción del delito a tenor de lo dispuesto en el artículo 31, inciso a) del Código Procesal Penal, sería la pena de prisión.

C. DISPOSICIONES COMUNES A LOS DELITOS CONTEMPLADOS EN LA LPODPI.

Una disposición común a todos los tipos penales contemplados en la LPODPI se encuentra prescrita en el artículo 70, la cual señala, lo siguiente:

Artículo 70. Criterios de aplicación. Para cualesquiera de los artículos contenidos en el capítulo V de esta Ley, las sanciones penales se aplicarán al menos para los casos de falsificación de marcas o de piratería lesiva de derechos de autor o derechos conexos, importación o exportación de productos falsificados o pirateados, a escala comercial. La piratería lesiva de derechos de autor o derechos conexos, a escala comercial, incluye la

infracción significativa de derechos de autor y derechos conexos, con el fin de obtener una ventaja comercial o ganancia económica privada, así como la infracción que no tenga una motivación directa o indirecta, de ganancia económica, siempre que cause un daño económico mayor a la mitad de un salario base.”

Como la norma lo indica, se trata de criterios que deben regir en la interpretación y aplicación de los delitos previstos en el capítulo V de la referida ley. No obstante, no queda claro que quiso decir el legislador cuando señaló que “...*las sanciones penales se aplicarán **al menos para los casos de...***”. Una posible interpretación sería que *únicamente* para los casos de falsificación de marcas o de piratería lesiva de derechos de autor o derechos conexos, importación o exportación de productos falsificados o pirateados, se requiere que sean cometidos a escala comercial, para que se pueda imponer una sanción por esos hechos.

El legislador reguló aquí de nuevo una **causa personal de exclusión de la penalidad**, por cuanto el delito como tal se tendría por realizado, sin embargo, haciendo una lectura *contrario sensu*, la “sanción penal” no se debe aplicar en los casos de falsificación de marcas o de piratería lesiva de derechos de autor o derechos conexos, importación o exportación de productos falsificados o pirateados, si esos actos no se realizan a *escala comercial*.

De lo expuesto surge otra interrogante adicional que es la siguiente: ¿qué debemos entender por escala comercial? El mismo legislador pretende aclararlo al señalar, en ese mismo artículo, en la segunda oración que, la piratería lesiva de derechos de autor o derechos conexos, a escala comercial, “...*incluye la infracción significativa de derechos de autor y derechos conexos, con el fin de obtener una ventaja comercial o ganancia económica privada, así como la infracción que no tenga una motivación directa o indirecta, de ganancia económica, siempre que cause un daño económico mayor a la mitad de un salario base.*”

De lo anterior es posible derivar lo siguiente: para que alguna de estas conductas sea punible, debe realizarse a escala comercial; a escala comercial se entiende realizada toda aquella infracción *significativa* de derechos de autor y derechos conexos, cometidos con el fin de obtener una ventaja comercial o ganancia económica privada; sin embargo, el legislador cometió un error en ese párrafo al señalar lo siguiente: “...*así como la infracción que no tenga una motivación directa o indirecta, de ganancia económica, siempre que cause un daño económico mayor a la mitad de un salario base*”, pues pareciera ser que la redacción correcta hubiera sido la siguiente:

“...así como la infracción QUE tenga una motivación directa o indirecta de ganancia económica, siempre que cause un daño económico mayor a la mitad de un salario base.”

Como indicábamos líneas atrás, se previó en esa norma una **causa personal de exclusión de la penalidad**, por cuanto el delito como tal se tendría por realizado, sin embargo, las sanciones previstas en la LPODPI se impondrían, en el tanto, esos hechos sean realizados a escala comercial.

Asimismo, el artículo 71 de la LPODPI contiene una norma importante sobre el decomiso (también denominado en otras leyes como comiso) y la destrucción de las mercancías que hayan sido secuestradas. Esta disposición puede ser aplicada de oficio o a petición de parte, y se puede ordenar por los jueces en forma interlocutoria o en la sentencia penal condenatoria.

Aun y cuando el inciso a) se refiere a la incautación, debemos entender que tanto ese inciso, como los incisos b), c) y d) prevén la figura del decomiso, regulada en los artículos 103 inciso 3) y 110 del Código Penal; así como en los artículos 367 y 489 del Código Procesal penal.

El párrafo final del artículo 71 citado, establece la posibilidad de que en sentencia penal, se ordene la destrucción de las mercancías falsificadas ilegales o pirateadas, así como la destrucción de los materiales, accesorios e implementos utilizados en la comisión del delito.

Por último, deben tomarse en cuenta los criterios para fijar los daños y perjuicios no sólo por las infracciones civiles sino también las penales contenidas en la LPODPI que se establecen en el artículo 40, los cuales podrán basarse en un dictamen pericial.

Los incisos a) y b) así como el párrafo final de esa norma, establecen, en su orden, los pagos que la resolución debe ordenar al infractor pagar al titular del derecho.

III. A modo de conclusión.

1. En primer lugar se nota en nuestro país una ausencia de análisis y de discusión en cuanto al bien o bienes jurídicos protegidos en este ámbito y que deben ser tutelados por el Derecho penal.

2. Para responder a la pregunta de cuáles acciones específicas dirigidas contra la propiedad intelectual deben ser sancionadas por el Derecho penal, se debe acudir, en primer lugar, a la **definición del bien jurídico tutelado**, y **en segundo lugar**, a la determinación de que el Derecho penal **debe sancionar únicamente aquellas acciones que lesionen gravemente los bienes jurídicos tutelados**.

3. La política legislativa en materia de delitos contra la propiedad intelectual ha estado fuertemente influenciada en nuestro país por presiones exógenas, provenientes de los E.E.U.U. Ello puede haber afectado la claridad, objetividad y alcances de dicha política. Se requiere así una discusión seria a nivel nacional de la problemática en cuestión, tomando en cuenta fundamentalmente para ello las necesidades, realidades, intereses, la situación económica, el nivel de desarrollo, la economía y otras variables, propias de la sociedad costarricense.

4. Criminalizar conductas relacionadas con la propiedad intelectual pretende tutelar bienes jurídicos fundamentales para la sociedad costarricense. Ahora bien, el acudir al Derecho penal, trae consigo, como expectativa, que el proceso penal llegue a su término y que el mismo sea eficiente. El sistema penal se encuentra, sin embargo, saturado, por lo que al postularse la criminalización de muchas conductas en este ámbito se tropiezan con una realidad innegable y es que el sistema va a ser incapaz de procesar todos esos delitos. La anterior situación ha generado críticas de diversos grupos al sistema judicial costarricense.⁸²

5. El sistema penal costarricense presenta falencias importantes a la hora de enfrenar la persecución de delitos no convencionales – como los aquí analizados -. En este ámbito las principales dificultades serían, entre otras, las siguientes: la necesidad de conocer a fondo otras áreas del Derecho para poder interpretar y aplicar correctamente las normas penales contenidas en la LPODPI; la ausencia de una capacitación constante a los funcionarios judiciales que deben intervenir en estos procesos; la ausencia de recursos materiales y humanos suficientes tanto en la Fiscalía como en el OIJ para llevar a cabo una investigación planificada y exhaustiva con el fin de poder determinar los responsables de los hechos; la ausencia de peritos con especialización suficiente para intervenir en estos casos; para efectos de demostrar el tipo subjetivo de los delitos contenidos en la ley de referencia, se requiere un manejo técnico adecuado de la prueba indiciaria, por lo que una capacitación en ese sentido también resulta conveniente.

6. Algunas de las figuras delictivas contempladas en la LPODPI podrían encontrar válidamente solución en otras ramas del Ordenamiento jurídico, como por ejemplo, en el Derecho civil o administrativo.

IV. BIBLIOGRAFIA

⁸² Cf. Gómez Cortés, p. 97.

Bacigalupo, Enrique. Problemas de la legislación y la jurisprudencia en los delitos contra la propiedad industrial: La protección penal de las marcas, en: Curso de derecho penal económico, (Enrique Bacigalupo: Director), 2ª. Edición, Madrid, Marcial Pons, 2005, p.p. 265 – 279.

Baigún, David. Integración regional y delitos económicos, en: Teorías actuales en el derecho penal, 1ª. Edición, Argentina, Ad-Hoc, 1998, p.p. 483-520.

Beneytez Luis. Delitos relativos a la propiedad industrial, en: Curso de derecho penal económico, (Enrique Bacigalupo: Director), 2ª. Edición, Madrid, Marcial Pons, 2005, p.p. 281 – 303.

Bustos Ramírez, Juan. Perspectivas actuales del derecho penal económico, en: Política criminal y reforma penal, homenaje a la memoria del Prof. Dr. Juan del Rosal, Madrid, Editoriales de Derecho reunidas, s.f.e., p.p. 213-224.

Castillo González, Francisco. El delito de Estafa, San José, Juritexto, 2001.

Castillo González, Francisco. Derecho Penal Parte General, Tomo I, San José, Editorial Jurídica Continental, 2008.

Gatgens, Erick. El principio de legalidad en el ejercicio de la acción penal, en: Derecho procesal penal costarricense, Tomo I, Segunda Edición actualizada, Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, San José, Costa Rica, 2011, p.p. 381-446.

Gatgens Gómez, Erick / Rodríguez Campos, Alexander. El principio de oportunidad. Conveniencia procesal de la persecución penal, 1ª. Edición, San José, Editorial Juritexto, 2000.

Gimbernat Ordeig, Enrique. Otra vez: los delitos contra la propiedad intelectual (Al mismo tiempo, algunas reflexiones sobre los delitos con objeto plural inequívocamente ilícito, sobre los de actividad y sobre el ámbito de aplicación de los artículos 13 y 15 del Código penal), en: Política criminal y reforma penal, homenaje a la memoria del Prof. Dr. Juan del Rosal, Madrid, Editoriales de derecho reunidas, s.f.e., p.p. 589-602.

Gómez Cortés, María Elena. Visión crítica de la ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual a la luz de las actuales tendencias político criminales, en: Ensayos de Derecho penal accesorio, San José, Editorial Jurídica Continental, 2002, p.p. 89-106.

Ledesma, Julio. Derecho Penal intelectual. Obras y producciones literarias, artísticas y científicas. Segunda Edición actualizada y ampliada por Guillermo Ledesma, Argentina, Editorial Universidad, 2002.

Llobet Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado (Código Procesal Penal Comentado), 6ª Edición, San José, Editorial Jurídica Continental, 2017.

Martínez-Buján Pérez, Carlos. Derecho Penal Económico y de la Empresa. Parte Especial. Valencia, Editorial Tirant lo Blanch, 2005.

Muñoz Conde, Francisco. Derecho penal. Parte especial, 10ª. Edición, Valencia, Tirant lo Blanch, 1995.

Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 7ª. Edición, Argentina, Editorial Abeledo Perrot, 2010.

Preinfalk Lavagni y Otros. Código de Propiedad Intelectual, 1ª. Edición, San José, Editorial Porvenir, 2001.

Roxin, Claus. Derecho Penal. Parte General. Tomo I., Traducción de la 2ª. Edición alemana, España, Editorial Civitas, 1997.

Ruíz Rodríguez, Luis Ramón / Rodríguez Moro, Luis. Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, en: Lecciones de Derecho Penal. Derecho Penal económico. Parte Especial. Tomo V, (Basoco Terradillos, Juan: compilador), 1ª. Edición, San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2017, p.p. 83-139.

Salt, Marcos. Protección del *software* y Derecho penal en la República Argentina. ¿Creación jurisprudencial de tipos penales?, en: El Derecho penal hoy. Homenaje al Profesor David Baigún, (Maier, Julio / Binder, Alberto: Compiladores), Chile, Editores del Puerto, s.r.l., 1995, p.p. 91-114.

Vives Antón, T.S. y Otros. Derecho Penal. Parte Especial, Valencia, Tirant lo Blanch, 1993.