

**EVOLUCION CIENTIFICA Y LA ENSEÑANZA ACADÉMICA DEL DERECHO
DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

**SCIENTIFIC EVOLUTION AND ACADEMIC TEACHING OF INTELLECTUAL
PROPERTY LAW**

Dra. Guadalupe Ortiz Mora¹

¹ Abogada- Notaria, Máster en Derecho Notarial- Registral, Doctora Académica en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Juez del Tribunal Registral Administrativo de Costa Rica. Correo: guortiz.mo@gmail.com

Resumen:

La propiedad intelectual al igual que la tangible, forman parte de la denominada propiedad privada. Ambas están reguladas en la Constitución Política, bajo los artículos 47 y 45 respectivamente. A propósito del cumplimiento de los sesenta años de la Revista de Ciencias Jurídicas (en adelante RCJ) que es una de las más longevas de Costa Rica y de América Latina, me ha correspondido referirme a varios ensayos que, a partir de 1988, autores costarricenses han escrito sobre esta materia, los que vienen a reflejar la evolución científica de la propiedad intelectual desde esa fecha hasta el 2022. A lo largo de estos años, los ensayos que reseñaré publicitados en la RCJ han fortalecido la adopción, extensión y conocimiento de la Propiedad Intelectual, tanto desde la óptica académica como profesional, extensivo a la totalidad del foro jurídico. Igualmente se hará énfasis en la normativa nacional, convenios internacionales que han tenido relevancia en esta materia y la incidencia de estos en las diferentes figuras de propiedad intelectual.

Palabras clave: Propiedad Intelectual, Desarrollo Histórico, Desarrollo Normativo, Inteligencia Artificial

Abstract:

Intellectual property, as well as tangible property, is part of the so-called private property. Both are regulated in the Political Constitution, under articles 47 and 45 respectively. On the occasion of the sixtieth anniversary of the Revista de Ciencias Jurídicas (hereinafter RCJ), which is one of the longest-running law reviews in Costa Rica and Latin America, I would like to refer to several essays that Costa Rican authors have written on this subject since 1988, which reflect the scientific evolution of intellectual property from that date until 2022. Throughout these years, the essays that I will review published in the RCJ have strengthened the adoption, extension and knowledge of Intellectual Property, both from the academic and professional point of view, extensive to the entire legal forum. Emphasis will also be made on national regulations, international agreements that have had relevance in this matter and the incidence of these in the different figures of intellectual property.

Key Words: Intellectual Property, Historic Development, Regulatory Development, Artificial Intelligence

Sumario

1.- Introducción. 2. Antecedentes. 3. Normativa Internacional sobre Propiedad Intelectual. 4. Normativa Nacional sobre Propiedad Intelectual. 5. La valoración económica de los activos de Propiedad Intelectual. 6. Inteligencia Artificial. 7. Conclusiones. 8. Bibliografía.

1. Introducción

El Derecho de propiedad intelectual, ha sido a lo largo de los años una disciplina que ha venido en crecimiento, y, se ha considerado un instrumento de desarrollo social y económico, que incide en el tráfico mercantil y por ende en la economía de un país. La Constitución Política de Costa Rica de 1949, incluyó este tipo de propiedad intangible, en su artículo 47, en concordancia con el artículo 121 inciso 18 siguiente. El primer precepto constitucional dispone: *“Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley.”* Mientras que el segundo establece como atribución exclusiva de la Asamblea Legislativa: *“Promover el progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por tiempo limitado, a los autores e inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones.”*²

De esta forma surge en el mundo jurídico y a nivel constitucional, un tipo de propiedad que proviene del conocimiento humano y que las diferentes sociedades políticas han decidido asignarle derechos de propiedad específicos. En el orbe jurídico estos derechos han

² Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. (Voto N° 2134-95 de 2 de mayo de 1995) Indica: La Constitución Política de Costa Rica (...) artículo 47 protege el contenido esencial del derecho de propiedad intelectual (...) Además el Constituyente incorporó una norma programática en el artículo 121 inciso 18 siguiente, que establece (...) De manera que, corresponde al legislador dictar las leyes que regulen el derecho de propiedad intelectual, pero el legislador tiene como límite el contenido esencial de ese derecho. Debe tenerse presente que el legislador desconoce o viola en contenido esencial un derecho, cuando crea normas que limitan, hacen impracticable, dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Porque al violarse ese contenido esencial del derecho, se quebranta la Constitución que a su vez protege ese contenido esencial intangible para el legislador.

evolucionado satisfactoriamente y se han insertado en diferentes materias, que los estudiosos los han considerado similares a los derechos de propiedad tangible. Al efecto Correa manifiesta que “tienen cierta similitud con los derechos de propiedad sobre posesiones materiales o tierras, incluso ese conocimiento, representa mucho más que propiedad intelectual. El conocimiento se expresa a través de las personas, las instituciones y las nuevas tecnologías y adopta formas que desde hace mucho tiempo han sido consideradas un motor esencial del crecimiento económico.”³ Esta misma afirmación la ha hecho la Sala Constitucional, que equipara la propiedad inmaterial a un derecho real, en virtud de que su titular ejerce un poder jurídico de su creación, con el fin de obtener beneficios personales y patrimoniales, pudiendo, en ese tanto, oponerlos *erga omnes*. “...la propiedad intelectual comprende una serie de derechos que se refieren a bienes inmateriales y que cuando están asociados a la libertad industrial y mercantil, generan posibilidades de competir en un mercado de bienes concretos”⁴ Incluso a partir de la promulgación de la Ley de Garantías Mobiliarias⁵, la propiedad intelectual es objeto de garantía para obtener un préstamo mercantil.

Costa Rica en aras de otorgar esa protección que deviene de la propia Constitución Política, adoptó una serie de instrumentos nacionales e internacionales y mecanismos de observancia. Estos han contribuido a desarrollar un sistema de protección equilibrado de la propiedad intangible que se adapte a la realidad social y económica del país.

2. Antecedentes

Costa Rica ha sido uno de los países que han contribuido con la regulación de la Propiedad Intelectual con los consecuentes beneficios a nivel nacional e internacional, producto de acuerdos internacionales y reformas a la ley nacional. Ha suscrito varios convenios y

³Carlos María Correa. *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia. Propiedad Intelectual y Políticas de Desarrollo*. (Argentina: Editorial de Ciencia y Cultura 2005) 55

⁴Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 2134-95 de 2 de mayo de 1995

⁵Asamblea Legislativa de Costa Rica, Ley de Garantías Mobiliarias (aprobada con el N°9246 de 20 de mayo de 2014) y su Reglamento operativo del sistema de garantías mobiliarias. (aprobado mediante decreto ejecutivo N°44052 de 10 de mayo de 2023).

manuales⁶ internacionales en torno a la protección y procedimiento de este tipo de propiedad. La facultad de suscribir convenios la obtiene del artículo 7 párrafo primero de la Constitución Política,⁷ mediante la cual se les otorga a los convenios internacionales el segundo grado jerárquico dentro del sistema normativo costarricense, de tal forma que, como fuente normativa del ordenamiento jurídico, ocupan una posición superior a la ley común.

Para efectos de este estudio, me referiré a los siguientes instrumentos internacionales que he considerado relevantes para la evolución de la propiedad intelectual en Costa Rica. Entre ellos destaco: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y el Tratado de Libre Comercio Centroamérica- República Dominicana- Estados Unidos (TLC), así como la normativa nacional atinente. Se comenzará a describir cada uno de estos Convenios, las normas nacionales, e igualmente, se puntualizará conforme al tema, los aportes de cada uno de los autores costarricenses que han escrito para la RCJ en torno a esta materia.

Normativa Internacional sobre Propiedad Intelectual

a.- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

En 1993, Jorge Alberto Cabrera Medaglia, año en la que todavía para Costa Rica no se tenía un concepto claro sobre la Propiedad Intelectual (en adelante PI) ni de los beneficios que a nivel mercantil esta pudiese traer a la economía de un país, se atrevió a escribir: **“Propiedad**

⁶-Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención. De las oficinas de propiedad industrial de los países del istmo centroamericano y La República Dominicana; Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas. De las oficinas de Propiedad Industrial de los países centroamericanos y La República Dominicana.

⁷“Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes.” Estos mecanismos constituyen un gran avance en el Derecho Internacional por cuanto retrocediendo en la historia, el hecho de que un Estado tuviese que negociar con otro Estado o con un particular, ello afectaba en forma negativa en cuanto a la concepción que en aquel entonces se tenía de la soberanía de un Estado. Actualmente esa mentalidad cambió y ningún país escapa a la influencia de los procesos de integración, internacionalización globalización.

Intelectual, Ronda de Uruguay y transferencia de tecnología”, que indudablemente fue un tema candente para los países participantes, como se verá seguidamente.

Costa Rica participó como país emergente en La Ronda de Uruguay⁸ de negociaciones comerciales multilaterales celebrada en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (*GATT*)- *General Agreement on Tariffs and Trade*-, en el cual se discutieron dos posiciones en cuanto a la propiedad intelectual y en términos más generales a la tecnología que incide en los intereses de los países participantes. Al efecto estas posiciones se ven reflejadas en el siguiente comentario:

“Las diferentes formas de propiedad intelectual (patentes, derechos de autor, etc.) son instrumentos que pueden servir tanto para retener la propiedad del conocimiento tecnológico como para acelerar su proceso de difusión. De allí el conflicto entre los que producen tecnología y los que las necesitan para su desarrollo. Los primeros quieren utilizar los derechos de propiedad intelectual para preservar su control y beneficiarse del monopolio que se les concede, los segundos para difundir conocimientos científico-tecnológico y promover su aplicación práctica.”⁹

De la cita anterior, el autor Cabrera Medaglia puso en contexto la lucha existente entre los países desarrollados y los que están en desarrollo. Los primeros a través de la propiedad intelectual persiguen controlar el monopolio de los conocimientos, mientras que a los países en desarrollo les interesa la tecnología como una forma de salir del subdesarrollo. Pero lo cierto del caso es que a nivel de competitividad estos últimos países están en desventaja.

Este autor establece la necesidad de tomar acuerdos ya que el comercio internacional ha ido cambiando respecto a la introducción a la tecnología y el aumento en el comercio, lo que ha incidido un cambio en la economía tradicional. La propiedad intelectual supone una nueva forma de comercialización, en donde la tecnología es parte de ella y precisamente los países

⁸ La fecha de la Ronda de Uruguay fue en diciembre de 1993

⁹ Jorge Cabrera Medaglia. *Propiedad Intelectual, Ronda de Uruguay y Transferencia de Tecnología*. (Revista de Ciencias Jurídicas. N°74. 1993) 121.

que sí la poseen requieren de un cambio en sus alcances para transferirla hacia los países en subdesarrollo.

Es por esa razón, que los convenios internacionales les pueden favorecer, en el sentido de buscar acuerdos para flexibilizar posiciones y que esas flexibilidades posteriormente se vean reflejadas en las leyes nacionales de propiedad intelectual, por ejemplo, “que les permita copiar innovaciones producidas por los países desarrollados y así eventualmente desarrollar una infraestructura propia”.¹⁰ Por supuesto para los países desarrollados esto significó una copia de sus invenciones que incidiría económicamente en el patrimonio de sus titulares y posteriormente, en la economía de un país.

Cabrera Medaglia fue enfático en establecer esa lucha entre los Estados y sobre todo resaltar el hecho de que los países en desarrollo tienen conciencia que tras las propuestas de los países desarrollados se oculta la intención de controlar sus intangibles, tales como la información, el conocimiento científico, la tecnología, las patentes de invención, y lo relativo a los medicamentos farmacéuticos, restringiendo las posibilidades de acceso a estos y mermando las posibilidades de desarrollo.

El instrumento que incorporó los resultados de dichas negociaciones comerciales fue el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo sobre la OMC.) que fue adoptado el 15 de abril de 1994 en Marrakech. La OMC, constituyó el marco institucional común para el desarrollo de las relaciones comerciales entre los países miembros, tomando en consideración los diferentes convenios suscritos entre estos. Estas negociaciones comerciales multilaterales incluyeron por primera vez en el marco del GATT, un tratamiento general sistemático de ciertos aspectos de los derechos de propiedad intelectual, que tenían incidencia en el comercio internacional.

El resultado de dichas negociaciones y concretamente el Anexo I C, comprendió el “Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” (ADPIC), conocido también por sus siglas en inglés TRIP’S (*Agreement on Trade-Related Aspects o Intellectual Property Rights*)”, que vino a homogenizar reglas sobre propiedad

¹⁰Ibid.122.

intelectual que hasta el momento eran dispares en las distintas legislaciones internas de cada país suscriptor. Este instrumento establece obligaciones mínimas a los Estados suscriptores, para promulgar procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción de infracción a esos derechos. Para ello se fomentó, la instauración en cada país de normativa que protegiera en forma eficaz y adecuada los derechos de propiedad intelectual sin que se obstaculice el comercio.

En el 2012, casi veinte años después del ensayo de Medaglia, Juan Manuel Medina Amador, en la RCJ N°127 escribió sobre **“Análisis de flexibilidades contenidas en el acuerdo ADPIC a la luz de las patentes farmacéuticas”**. Él hizo un análisis en relación con la incorporación en el acuerdo de los productos farmacéuticos y en especial del artículo 28, que otorga derechos exclusivos al inventor sobre la fabricación, comercialización y utilización de su invento, con el fin de evitar que cualquier persona distinta del titular de la patente pueda comercializarla.

Medina Amador indica, que, a pesar de esta norma, surge en el seno de los acuerdos el tema de las flexibilidades relacionadas con los medicamentos, cuya importancia se torna digna de tomar en cuenta, al ser un tema de salud pública.

La primera de ellas son las importaciones paralelas. En este punto, según lo dicho por el autor Medina, entra en juego el agotamiento de los derechos sobre la patente una vez que haya sobrevenido la primera comercialización, tema que no se va a desarrollar en este ensayo, ya que es propio del manejo de cada país suscriptor conforme a lo indicado en el artículo 6 de este Acuerdo, que le otorga libertad a los Estados miembros de determinar el tipo de agotamiento que adoptarían respecto a los derechos de patente. Lo importante es indicar que “la lógica subyacente a las importaciones paralelas se basa en la diferenciación de precios existentes para un mismo producto patentado en distintos mercados. Precisamente es esta fragmentación de los mercados la que sienta las bases para hacer atractivo el comercio paralelo hacia aquellos países que cuentan con precios más elevados. Esto implica que el

titular de la patente no podrá impedir la sucesiva comercialización del producto, debido a la extinción de su derecho de exclusividad sobre ese bien particular.”¹¹

Otra de las flexibilidades que fue discutida, fue el tema de la eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias para incrementar el intercambio de bienes y servicios, “de lo que no fue posible tomar un acuerdo sobre ello, debido que, los derechos de propiedad intelectual se constituyen en una excepción a este razonamiento, en el tanto limitan el libre comercio de bienes protegidos bajo esta categoría, con la finalidad de incentivar las actividades de investigación.”¹²

En relación con la excepción de experimentación (cláusula Bolar), es otra de las flexibilidades que se discutió en los ADPIC. Este convenio en su artículo 30, incorpora la posibilidad para que los Estados parte adopten excepciones a los derechos conferidos, siempre que no atenten contra la explotación de la patente, ni se cause perjuicio injustificado al titular de esta. Medina Amador indica que existen varias legislaciones que incorporan esta excepción en aras de promover las actividades de investigación y desarrollo, a través de mejoras sobre invenciones ya existentes en el estado del arte, así como el adelanto de los experimentos que se requieran para la entrada de medicamentos genéricos en el mercado. Por supuesto, la expiración del plazo de la patente original es un requisito fundamental para la entrada al tráfico mercantil de medicamentos genéricos.

La protección no exclusiva de datos de prueba, que constituyen toda la información comprensiva de los estudios y ensayos clínicos que se presentan ante la autoridad sanitaria de cada país, a efecto de obtener la autorización estatal para comercializar el medicamento, constituyen ser otra aspiración de una protección flexible, de otra forma, para la entrada al

¹¹ Juan Manuel Medina Amador. *Revista de Ciencias Jurídicas*. N°127 (Universidad de Costa Rica 2012). 115. El autor cita un ejemplo sobre las importaciones paralelas, en el sentido que esta acontece cuando en el país “A” el medicamento “X” es vendido a un precio mayor al que se vende el mismo medicamento en el país “B”; lo que puede conducir a que los medicamentos “X” comprados en “B” sean exportados hacia “A”, sin el consentimiento del titular de la patente sobre “X”. Es importante destacar, que el titular de la patente tanto en el mercado exportador, como en el importador, debe ser la misma persona.

¹² Juan Manuel Medina Amador. *Ibid.* 127

tráfico mercantil de productos genéricos se debe esperar igualmente, que la patente original expire.

Lo lamentable, tal como indica Medina Amador, es cuando se deja entrever las cuantiosas cantidades de dinero que la investigadora original ha invertido en el medicamento y por ende en los datos de prueba que lo sustentan. El ADPIC regula la protección de estos datos. Sin embargo su texto ha sido sujeto a diferentes interpretaciones, ya que indica que estos se protegerán contra todo uso comercial desleal. Por lo general, ante la solicitud de aprobación de un medicamento, las autoridades administrativas se inclinan por proteger los datos de prueba del fabricante original. Según los artículos 7 y 8 del ADPIC., los Estados miembros conservan la potestad respecto a la adopción de las medidas necesarias para velar por la salud pública, así como por la consecución de un balance adecuado entre los intereses particulares y el bienestar de la colectividad.¹³

Para Correa, “pese a la exclusividad de los datos de prueba no es algo exigido por el ADPIC, Estados Unidos y la Unión Europea han sido férreos impulsores de esta perspectiva, promoviendo su enfoque por medio de los tratados comerciales negociados con múltiples países en desarrollo. Cabe advertir, sin embargo, que organizaciones internacionales como la UNCTAD¹⁴ se han manifestado en contra de la exclusividad de los datos de prueba”¹⁵

Cabrera Medaglia en otro de sus ensayos, **“La protección de los datos de prueba sobre químicos agrícolas en el TLC”** publicado en la RCJ N°123 de 2010, sobre el tema y en cita a Correa indica: “el artículo 39.3 evidentemente exige alguna forma de protección para los datos de prueba. Su propósito principal no es evitar que los gobiernos realicen un uso comercial de tales datos, sino el uso que puedan hacer los competidores. La redacción, el contexto y el propósito de dicho artículo, no permiten concluir que la protección requerida

¹³ Juan Manuel Medina Amador. Ibid. 127.

¹⁴ Conferencias de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)

¹⁵ Carlos María Correa. *Protección de los datos presentados para el registro de productos farmacéuticos. Implementación de las normas del Acuerdo TRIPS, South Centre, Ginebra.* (, 2002). 60

solo se puede implementar sobre la base de un período de exclusividad. Los antecedentes de las negociaciones TRIPs confirman esa interpretación”.¹⁶

Los datos de prueba constituyen ser parte necesaria para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos y agroquímicos. Ello se dispone en el artículo 8 de la Ley de Información No Divulgada, su requisito es precisamente que estos datos no estén divulgados. Estos fueron tema de discusión en la aprobación del TLC. Cabrera Medaglia expone en el ensayo de reciente cita, un análisis sobre la normativa aplicable, concluyendo que el TLC conlleva variaciones sustantivas en relación con los ADPIC. Según su dicho, ha puntualizado en forma precisa disposiciones sobre los datos de prueba para químicos agrícolas.

Las licencias obligatorias, viene a ser otro mecanismo de flexibilidad comprendido en la regulación internacional de las patentes ADPIC. Estas licencias consisten en que el titular de la patente con exclusividad en su fabricación y comercialización conforme lo indica el artículo 28 del ADPIC, pierde esa exclusividad en favor del interés público y por supuesto, pierde también su situación preferente en el mercado como monopolista. Cabrera Medaglia en este mismo ensayo, deja plasmada su preocupación respecto a que la legislación de patentes no ha desarrollado el tema de la procedencia de las licencias obligatorias sobre los datos de prueba.

Cuando se aprueba una invención y se otorga su licencia de uso, la colectividad espera que esa invención sea puesta en el comercio para su beneficio, máxime si se trata de medicamentos. Desde esta perspectiva, algunas causas que podrían justificar la concesión de una licencia obligatoria, para el autor de referencia podrían ser: a) uso público no comercial, b) defensa de la salud pública, y c) supresión de prácticas anticompetitivas. A manera de conclusión y respecto a Costa Rica, estas flexibilidades se resumen en: las importaciones paralelas de los medicamentos, la excepción de experimentación o cláusula bolar, la protección no exclusiva de los datos de prueba y las licencias obligatorias.¹⁷ En

¹⁶ Jorge Cabrera Medaglia. “La protección de los datos de prueba sobre químicos agrícolas en el TLC”. (RCJ N°123 de 2010 Universidad de Costa Rica) 132

¹⁷ Asamblea Legislativa de Costa Rica. N°6887, Ley de Patentes de invención. (aprobada el 25 de abril de 1983. El artículo 16 inciso 2). d) regula las importaciones paralelas y en Costa Rica aplica un agotamiento interno de los derechos; en el inciso e) se regula la cláusula bolar en concordancia con el artículo 24.2.3 del Reglamento de Inscripción, Control, Importación y Publicidad de Medicamentos, N°36395-S-COMEX. En los artículos 19 y

cuanto a la aplicación de las tres primeras, se exige que la invención original cumpla su plazo de protección.

b.- Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.¹⁸

Este convenio detalla las formas de “reproducción, modificación, ejecución y traducción de todos y cada uno de los objetos de la creación intelectual y artística, así como de la persecución de los actos ilícitos relacionados con la protección de la propiedad intelectual, tanto como respecto de las obras que han pasado al dominio público.”¹⁹

De este instrumento internacional se desprende que el derecho a la creación intelectual es anterior al cumplimiento de cualquier requisito legal. Bajo este concepto, el derecho para su titular nace desde el momento de su creación intelectual, sea proteja a su titular por toda su vida, y, después de fallecido, en el caso de Costa Rica, quienes los hayan adquirido legítimamente lo disfrutarán por los siguientes 70 años. Transcurrido ese período, la obra pasa a dominio público, pero siempre se debe respetar la autoría de esta. Lo publicado sin autorización o sin indicar el autor de la obra se considera un acto ilícito que este Convenio reprocha y que se replica en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

c.- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

Este Convenio fue promulgado en el año 1883. Dentro de su contenido también establece normas mínimas de protección de la propiedad industrial. Los países que lo suscribieron se sometieron a estas normas y a partir de ellas, cada Estado parte desarrolla su propia legislación interna.²⁰ Este acuerdo “constituyó una Unión para la protección de la propiedad industrial y especificó, que esta protección tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio,

20 de la Ley de Patentes se regula las licencias obligatorias y licencias de utilidad pública. La protección de los datos de prueba está regulada en el artículo 8 de la Ley de Información no divulgada.

¹⁸Asamblea Legislativa, Ley N°6083. “*Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas*” (publicada el 27 de setiembre de 1977).

¹⁹Mabel Goldstein. *Derecho de Autor*. (Buenos Aires, Argentina: Ediciones La Roca. 1995) 254.

²⁰Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley N°7484. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. (Ratificado el 28 de marzo de 1995)

las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la competencia desleal”²¹

d.- Tratado de Libre Comercio Centroamérica- República Dominicana- Estados Unidos (TLC)

Entró en vigencia el 1 de enero de 2008, bajo la Ley 8622 de 21 de noviembre de 2007.²² Está dirigido a estimular la expansión del comercio a través de la eliminación de obstáculos y la circulación transfronteriza de mercancías y servicios entre los territorios de las partes, brindando un marco adecuado para mejorar y aumentar las exportaciones de Costa Rica a los Estados Unidos y para promover la inversión, el crecimiento económico y nuevas oportunidades de empleo en el país, bajo condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. El área TLC está formada por los países de Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, República Dominicana, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Este Tratado se ocupó de legislar entre otros los derechos de propiedad intelectual y en base a esta normativa, se modificaron en el año 2008 artículos tanto de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley de Patentes de Invención, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley de Información no Divulgada entre otras.

Toda esta normativa internacional influyó para que el Estado costarricense considerara a partir del año 2000 la promulgación de normativa legal que protegiera y regulara la propiedad intelectual dentro del contexto social y económico atinente, así como una serie de reformas a instrumentos jurídicos existentes, con la finalidad de adaptarlos a las nuevas tendencias y cumplir de esta forma, con la obligación de observancia y protección de los derechos de la propiedad intelectual.

3. Normativa nacional sobre propiedad intelectual.

Se inicia con el estudio y análisis jurídico de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, que el autor Elías Soley Gutiérrez en 1988, en su

²¹ Georgina García Rojas. *Guía de Estudio de la Normativa de Propiedad Intelectual vigente en Costa Rica*. 94 (véase nota 9)

²² Diario Oficial La Gaceta. Alcance N°246 de 21 de diciembre de 2007.

ensayo para la RCJ N°61, **“Estudio y análisis de la ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad”**, puso en contexto situaciones históricas que ayudan a entender el texto actual de esta normativa. Previo a los preceptos constitucionales 47 y 121 inciso 18 citados, ya existía en el ordenamiento jurídico costarricense la Ley N°40 de 27 de junio de 1896, que permitía que los inventores pudiesen patentar sus invenciones. Sin embargo, el autor de referencia hace una crítica sobre ella, ya que esta ley de vieja data, “no servía para lograr el desarrollo tecnológico y la inventiva de los costarricenses, lo cual había causado que, conforme se desarrollaba industrialmente el país, los inventores nacionales disminuían su participación en el sistema de patentes.”²³

Esta situación, según indica el autor Soley Gutiérrez, causó gran preocupación en el ámbito jurídico, se analizó ampliamente las circunstancias que rodeaban la ley de cita y se determinó varios motivos que la desmeritaban. Entre ellos: no se analizaban requisitos de patentabilidad, no se exigía una descripción de la invención, no se definía el concepto de explotación, se carecía de sanciones y no se excluía el monopolio de la importación de los derechos que confieren las patentes. Toda esta problemática, Elías Soley manifiesta, contribuyó a que la invención extranjera creciera desmedidamente con la consecuencia nefasta para el país de disminución de inventores nacionales, lo cual tenía sentido, ya que la normativa le otorgaba al inventor extranjero la posibilidad de obtener un monopolio de importación cuyo efecto directo era controlar el mercado interno. Tomando en consideración esa circunstancia negativa para los inventores nacionales, se presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley para promulgar una nueva ley de patentes que finalmente contribuyera al desarrollo social y tecnológico del país y a la transferencia de tecnología.

a.- Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N°6887 de 25 de abril de 1983²⁴

Esta ley viene a proteger un tipo de propiedad intelectual, partiendo de que la patente es un derecho exclusivo otorgado al inventor. Ese titular tiene derecho de excluir a otras personas

²³ Elías Soley Gutiérrez. *Estudio y análisis jurídico de la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de utilidad. Ley Número 6867* (Revista de Ciencias Jurídicas N°61, 1988) 88

²⁴ Asamblea Legislativa de Costa Rica. *Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. N°6887* (aprobada el 25 de abril de 1983)

de la fabricación y comercialización de su invención. En Costa Rica, a partir de la reforma al artículo 17 de la Ley de rito, el período que goza el titular para que en forma continuada y exclusiva ejerza el uso de esta, es por veinte años para patentes de invención y diez años para Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.²⁵ Esta modificación se dio precisamente a partir de los acuerdos que se llegaron a plasmar en el TLC. Con este plazo, se considera que el inventor se verá resarcido en su inversión, con lo cual es un punto de satisfacción para este y una forma de incentivar la investigación en beneficio de la sociedad.

Otro aspecto que incentiva la investigación y sobre todo la nacional, referida a inventores personas físicas, por micro o pequeñas empresas por instituciones de educación superior públicas, o por institutos de investigación científica y tecnológica del sector público que fue objeto de reforma conforme a los acuerdos del TLC, fue la reducción de tasas de inscripción.

Es indispensable, y ese es el espíritu de la normativa, que la invención cuya patente se ha otorgado esté disponible en el tráfico mercantil. Su comercialización no solo acarrea como efecto que pueda ser aplicada en la práctica, sino que, además, se incrementa el conocimiento, con lo cual da apertura para que se realicen otras investigaciones futuras. Necesario para la concesión de una patente y según Soley Gutiérrez fue novedad dentro de la ley, fue el cumplimiento de tres requisitos básicos: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Una invención resulta novedosa cuando no se encuentre en el estado de la técnica, y, no exista algo similar o igual divulgado en cualquier parte del mundo. En relación con el nivel inventivo, una patente resulta con tal característica, si para una persona de nivel medio versada en la materia que corresponda, la invención no resulta obvia ni se deriva en forma evidente del estado del arte. En cuanto a la aplicación industrial, esta se determina cuando el examinador establece que esa invención tiene una utilidad especial, substancial y creíble dentro del comercio. Todos estos aspectos fortalecieron indudablemente el sistema de patentes en Costa Rica, el cual ha funcionado, a pesar del aspecto negativo en relación con la invención nacional. Lógicamente también tiene su reglamento y además la oficina nacional ha adoptado el sistema PCT de presentación de solicitudes a nivel internacional.

b.- Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos

En el acuerdo de los ADPIC, los derechos de autor y conexos también fueron parte de la discusión y regulación en forma general, para que cada país adaptara el Convenio Internacional una vez suscrito por el Estado costarricense a la norma nacional que ya existía desde 1982. Los derechos de autor forman parte de la denominada propiedad intelectual, cuyo objeto es la protección de las creaciones del ingenio humano. Tal como se indicó para el tema de patentes, la Ley N°40 de 27 de junio de 1896, así como la protección de estos derechos mediante la Ley de Imprenta N°32 del 12 de julio de 1902 posteriormente reformada, constituyen el origen en cuanto a la preocupación de parte del Estado costarricense por proteger también esta materia.

En la ley de 1896 se indicaban algunas definiciones, alcances, limitaciones y registros en cuanto a las obras. Estas leyes fueron derogadas para concentrar en un instrumento jurídico nacional lo concerniente a la protección de esta propiedad. En ese sentido, se promulgó la Ley de derecho de autor y derechos conexos, que enlista distintas formas en que se manifiesta la creación intelectual.

Al igual que la Ley de patentes de invención, esta ley ha tenido a lo largo de los años algunas reformas con la finalidad de adaptarla a los Convenios o Tratados Internacionales suscritos por el Estado Costarricense. Para el Licenciado Carlos Corrales Solano “la mayoría de estas reformas y adiciones no son de fondo, más bien de forma...Específicamente ...en cuanto a la Ley de derechos de Autor poco o nada se dispuso en cuanto a los temas relacionados con la Sociedad de la Información y al uso de contenidos protegidos en las redes digitales, tanto desde la óptica de la protección como de las limitaciones y excepciones.”²⁶

Haciendo una retrospectiva en el tiempo, concretamente en el año 1994, el Doctor Jorge Enrique Romero Pérez, en su ensayo publicado en la RCJ “**Ley de derecho de Autor. Análisis**” dejó plasmada su preocupación, a raíz de las modificaciones que se le hicieran a la ley producto del Convenio ADPIC. Indica: “Alrededor de la aplicación de esta ley hay muchos intereses en juego y una gigantesca cantidad de dinero...”²⁷ Este autor es del criterio

²⁶ Corrales Solano C. (2009) Compendio de Propiedad Intelectual. Pág.183.

²⁷ Romero Pérez, J. (1994) Revista de Ciencias Jurídicas. Pág.102

que se debe hacer todo un análisis jurídico a la luz de los convenios de Berna, Roma, disposiciones del GATT, del TLC y normas sobre derechos humanos. Él ha dejado plasmado su preocupación ante la resolución judicial de asuntos de esta naturaleza, que en similares circunstancias son resueltos en forma diferente, precisamente por la falta de conocimiento o los intereses económicos en juego, lo cual es una deficiencia negativa en torno a esta materia. También, Tyumentseva, Valeriya, en el año 2007, en su ensayo “**Common regulation on the legal source, principles and objects of the copyright law of Russian Federation**” publicado en la RCJ N°114, manifiesta las diferencias existentes entre la Ley Federal de Rusia y la parte cuarta del Código Civil respecto al tratamiento de los derechos de autor, en donde a efecto de protección de estos, y a partir de una fecha determinada, se debería aplicar lo dispuesto por el Código Civil, lo que igualmente tal como lo asevera Romero Pérez, podría traer alguna complicación en la correcta aplicación de la normativa en perjuicio de los autores.

Partiendo de esas preocupaciones, y en el entendido que el derecho de autor es personalísimo, lo cual es una fortaleza para quien lo crea, ya que su obra no puede ser sustituida ni modificada; surgen otras aún más fuertes, como son los intereses alrededor de los derechos patrimoniales, que son los que realmente se encuentran dentro del comercio impulsado por las empresas que los gestionan. No es nuevo que el usuario pretenda obtener el conocimiento en forma gratuita, lo cual, ante una sociedad tradicional, sin informática, podría ocurrir con la copia indiscriminada del texto. Pero con el auge de los medios de comunicación, la informática, la inteligencia digital (ID) y la inteligencia artificial, esos derechos de los autores se han visto realmente afectados en forma vertiginosa.

Todo este tema de la propiedad intelectual que para Cabrera Medaglia ya no es la tierra donde radica la riqueza, sino que, en los conocimientos de los hombres y mujeres, en el saber que atesoran, lo que prácticamente presagió como la propiedad del futuro en el año 1993, 10 años después, Alejandra Castro Bonilla en su ensayo para la RCJ, N° 101 del 2003, “**El derecho de autor ante las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la economía del conocimiento**”, indicó: “Con el auge de las tecnologías, el derecho de autor adquiere nuevas dimensiones en virtud de los medios en los que se utilizan las obras, los soportes en

los cuales se fijan, y por los nuevos medios de reproducción y comercialización.²⁸ Obsérvese como esta autora, vuelve a poner en el contexto jurídico la PI y los problemas que enfrenta respecto a este tipo de derecho.

Castro Bonilla preocupada por el desarrollo de la tecnología en torno a los derechos de autor, cita a Miguel Asencio, quien manifiesta: “Internet es la manifestación principal y más representativa de una importante transformación de la realidad social, de los hechos, que altera en el entorno digital propio de la llamada sociedad de la información algunos de los fundamentos tradicionales sobre los que han operado los ordenamientos jurídicos. En esta línea, el régimen jurídico de esta nueva realidad social debe partir de la transformación de ciertos paradigmas tradicionales del Derecho, lo que exigiría no solo revisar los términos en que deben ser aplicadas a los nuevos hechos, instituciones jurídicas ya conocidas, sino también en el futuro incorporar al Derecho nuevos valores y criterios culturales propios de la era de la información”²⁹ En esta misma línea Eugenio Gil López, en su ensayo para la RCJ N°141 2016, **“La responsabilidad de los Intemediary Service Providers, ISP por el alojamiento de contenidos de Internet”**, nos transporta a uno de los problemas jurídicos planteados por el uso de Internet. Refiere a los prestadores de servicios como Google y You Tube, (ISP), quienes brindan una serie de servicios cuyo contenido, lícito o ilícito no es verificado previamente, lo que puede generar responsabilidades civil o penal a las ISP. Se analiza varias resoluciones judiciales principalmente de los tribunales de España, respecto al punto del conocimiento efectivo que las ISP tengan en relación con el contenido de sus publicaciones. Los tribunales han hecho una interpretación muy amplia de este término y casi cualquier medio serviría para acreditar que las ISP conocían de contenidos que vulneran derechos de terceros.

Lo expuesto por el autor Gil López respecto al criterio judicial del conocimiento efectivo y a la interpretación que se le ha dado a este término, es una respuesta positiva a la preocupación de la autora Castro Bonilla, que en el 2003 se manifestó en el sentido que, no era suficiente la adaptación de la ley a las nuevas tecnologías, porque siempre estas últimas

²⁸ Castro Bonilla, A. (2003) Revista de Ciencias Jurídicas. N°101. Pág. 81.

²⁹ Castro Bonilla, A. pág.87

se desarrollan en forma más rápida que la legislación, lo cual es cierto. Pero los tribunales de justicia pueden utilizando las figuras de la integración e interpretación, evitar un abuso indiscriminado de la información constante en la red tecnológica, lo que viene a coadyuvar en la búsqueda de un equilibrio entre la información desplegada, los derechos de los usuarios y los derechos de los autores.

En igual sentido Chaves Corrales Pedro, en la RCJ 118 de 2009, “**Libro Electrónico**” insiste en este tema, e indica que otra herramienta que se ha creado para proteger estos derechos en las publicaciones digitales, son los llamados *Digital Rights Managemen (DRM)*. Esta herramienta tiene como función bloquear y proteger obras y regular su acceso mediante licencias. “Fija las condiciones en que se utilizará la obra, limitan el acceso y usos no autorizados reduciendo las copias piratas y transmisión segura de textos”³⁰ Su incumplimiento se convierte en una infracción legal, penada por la Ley.

De esta manera se puede indicar, que “El derecho de autor efectivamente ha logrado desarrollarse como una herramienta que, en la sociedad de la información, no solo protegerá a los autores y los incentivará a seguir creando, sino que, además, facultará a los usuarios para que accedan a ciertos bienes de interés cultural, educativo y /o informativo que contribuyan con el fin de construir la sociedad del conocimiento a la que aspiramos. Sin embargo, para que eso sea posible, el derecho no puede ser óbice a la interacción entre el derecho de autor y las TIC, sino que debe facilitar y garantizar el desarrollo de una sociedad virtual en donde la tecnología sea un medio y no un fin para conseguir y producir conocimiento.”³¹

A efecto de palear esos abusos es necesario la legislación propicia en torno a este tema, con el fin de obtener un equilibrio entre la tecnología y el derecho de autor.

³⁰ Chaves Corrales, P. (2009) Libro Electrónico. Revista de Ciencias Jurídicas. N° 118. Pág. 95. El autor indica que estas tecnologías de protección fueron creadas por el Tratado sobre la Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en el año 1996, ratificado por Costa Rica el 22 de diciembre de 1999 por la Ley N°7967. También se encuentra el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT) 1996 ratificado por Costa Rica mediante la Ley N°7968 de 22 de diciembre de 1999.

³¹ Castro Bonilla, A. pág.94.

c.- Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual

En los ADPIC específicamente dentro de la parte III referida a “Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual”, se establece el compromiso de los miembros que suscribieron este Convenio, de asegurar que, en la legislación nacional de cada país, se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo. De esta forma, Costa Rica promulga la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual³², la cual también, a partir del artículo 19 y hasta el 26 siguiente, crea al Tribunal Registral Administrativo, como órgano de grado superior de los Registros que integran el Registro Nacional, entre ellos el Registro de la Propiedad Intelectual.

En el artículo primero de esta Ley se establece el ámbito de aplicación de dicha normativa. Es así como, ante la violación de cualquier derecho de propiedad intelectual protegido mediante una ley o convenio internacional, dará lugar a la aplicación de las acciones administrativas o judiciales pertinentes que se integran en esa normativa. Bajo este precepto legal se le otorga competencia a instancias judiciales y administrativas, como son el Registro de la Propiedad Intelectual y el Tribunal Registral Administrativo, para imponer medidas cautelares, siempre y cuando se hallen pruebas que demuestren a las autoridades competentes, que existe una “presunción de infracción” del derecho de propiedad.

En cuanto a los procedimientos administrativos en aras de proteger bienes jurídicos inmateriales, la ley remite a los diferentes instrumentos jurídicos existentes, como son la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, la Ley de Información no Divulgada y la Ley de Protección a los Circuitos Integrados de los Esquemas de Trazado. Lo anterior conforme y en aplicación del derecho protegido en la publicidad registral. Todas estas normativas vienen a establecer específicamente, los procedimientos que deben seguir las diferentes instancias administrativas en aras de

³² Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Ley N°8039 (aprobada el 12 de octubre de 2000).

protección de la propiedad intelectual. La Ley también es extensiva en establecer los procedimientos ante la instancia judicial que corresponda, conforme al tipo de proceso que se instaure, sea civil o penal.

d.- Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos³³

La promulgación de una nueva Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, obedece igualmente al ADPIC. La materia de marcas en Costa Rica estaba regulada por el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado desde junio de 1968 pero que entró en vigor el 27 de mayo de 1975. Este Convenio fue suscrito para establecer un régimen jurídico uniforme sobre la materia de marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda entre los países centroamericanos. Paralelamente a este Convenio existía también la Ley de Marcas N° 559 del 24 de junio de 1946, que tácitamente quedó derogada con la promulgación de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos vigente.

Mediante Ley N.º 7982 del 17 de setiembre de 1999, Costa Rica adoptó el Protocolo al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, que fue el instrumento legal por medio del cual se derogó el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial a partir del 1 de enero del año 2000. El motivo por el cual se produjo esa derogatoria, fue la inconsistencia de algunas de sus disposiciones con los acuerdos tomados en el ADPIC.

En cumplimiento de ello se promulgó esta Ley que desarrolla los procedimientos requeridos para garantizar la aplicación efectiva de los compromisos establecidos en los convenios internacionales. Tiene como objeto proteger los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como, los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores.

Los signos distintivos regulados en esta ley refieren a marcas de producto, de servicio; nombres comerciales; señales de propaganda; marcas notorias, denominaciones de origen, indicaciones geográficas, marca colectiva y de certificación. Tiene su propio reglamento debidamente promulgado bajo el N°30233. Asimismo, por su importancia a nivel de la

³³Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N°7978 (aprobada el 1 de febrero de 2000).

agroalimentación, existe el reglamento N° 33743- Comex-J, en relación con las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Costa Rica registra una denominación de origen relacionada con el Queso Turrialba. Los nombres de dominio no fueron regulados en esta ley, puesto que ellos penden de una entidad registradora. Christian Hess Araya, en su ensayo “**El nombre de dominio, ¿una nueva forma de propiedad?**” publicado en RCJ N°99, 2002, hace referencia a ello, e incluso manifiesta la íntima relación de esta forma de PI con las marcas comerciales siempre que no refieran a un mecanismo de localización, lo cual es correcto, pero en el momento que se pretenda inscribir el @ seguido del dominio, la autoridad registral lo rechaza ya que no protege un servicio o producto comercial de los establecidos en la nomenclatura internacional, concretamente el Convenio de Niza.

Pero Costa Rica no solo ha evolucionado en materia de patentes, de marcas, de derechos de autor, o nombre de dominio, sino también, a partir de la riqueza biológica de los países tropicales, del cual no se escapa Costa Rica, da la posibilidad de utilizar los recursos genéticos, bioquímicos y del conocimiento tradicional que han generado otras formas de propiedad intelectual.

e.-Recursos Genéticos, bioquímicos y del conocimiento tradicional

Sobre este tema, nuevamente el autor Jorge Cabrera Medaglia, en su ensayo “**Acceso a los recursos genéticos y el papel de los derechos de propiedad intelectual**” publicado en la RCJ N°91 de 2000, menciona, que estos recursos se han desarrollado bajo condiciones previamente acordadas, sea por Convenios Internacionales o contratos entre las partes. Previo a la existencia del Convenio sobre Diversidad Biológica, estos recursos se consideraron “Patrimonio Común de la Humanidad”; y se desarrollaron indiscriminadamente productos de diversa índole, básicamente los denominados derechos de obtención vegetal, patentes de invención y secretos comerciales, puestos a disposición comercial.

A partir de la promulgación del Convenio sobre la Diversidad Biológica³⁴ se dejó de mirar los recursos genéticos y conocimientos tradicionales como patrimonio común de la humanidad y se reafirmó la soberanía de los Estados suscriptores sobre sus recursos naturales y una distribución justa y equitativa por el acceso y uso de la biodiversidad.

³⁴ Aprobado en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, ratificado por Costa Rica el 26 de agosto de 1994.

Cabrera Medaglia, igualmente en su ensayo escrito para la RCJ N°79, año 1994, denominado **“La Convención de Diversidad Biológica y los derechos de propiedad intelectual”**, se refirió a que esta Convención buscaba en términos generales “la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y una transferencia apropiada de tecnología.”³⁵ Ahora cada país establece su propia normativa para que las grandes empresas farmacéuticas interesadas en estos recursos deban convenir las condiciones y requisitos para ser obtenidos y desarrollados. Sin embargo, siempre existe la lucha con los conocimientos tradicionales, en donde los pueblos indígenas han tenido que combatir para que les sea reconocido económicamente sus aportes ante la transferencia de sus conocimientos a la empresa privada y esto incluso ha sido objeto de discusión en las comisiones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en donde las diferentes etnias indígenas del mundo han tenido que exponer sus preocupaciones en torno a la defensa de sus conocimientos. Pero, sin embargo, el Convenio aludido para el autor de referencia, puso en contexto lo relativo a la autorización de patentar microorganismos, lo cual se encuentra normado en la Ley de Patentes costarricense artículo 1.4.c) y la tutela de las obtenciones vegetales basado en los lineamientos del Convenio UPOV de 1978, lo que es acorde con la Ley de Patentes aludida.

Este Convenio representa un avance para los países en desarrollo y sobre todo los que cuentan con diversidad biológica importante para el mundo farmacéutico tanto desde la óptica humana como animal; de poder establecer políticas, convenios u acuerdos en beneficio de la humanidad, de los propios Estados, proveedores de los recursos o el conocimiento y el interesado en el acceso. De esta forma el impacto que ha tenido este Convenio a través del tiempo ha sido favorable para los países suscriptores, y en general para los países en desarrollo, para asegurar que el uso de esos recursos sea compensado por su utilización para fines de prospección.

La biotecnología ha sido fuente de desarrollo en Costa Rica y en general en América Latina, su investigación aplicando tecnología profunda *“Deep-tech”*, ha ganado terreno a través de

³⁵ Jorge Cabrera Medaglia, La Convención de Diversidad Biológica y los derechos de propiedad intelectual. (Revista de Ciencias Jurídicas. N°79, 1994) 115

empresas que se han distinguido por mano de obra calificada con conocimientos en el desarrollo e implementación de esta técnica. “Tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial, la energía solar, los vehículos eléctricos, la biotecnología, la manufactura avanzada y la banda ancha espacial abren nuevos caminos para el crecimiento económico, la equidad social y la sostenibilidad ambiental en la región.”³⁶ Según ese estudio, Costa Rica se encuentra en el cuarto lugar en la implementación de tecnologías sobre todo en las áreas de alimentación y agricultura, aprovechando la diversidad biológica con la que cuenta y el capital humano con el debido conocimiento y profesionalismo.

4. La valoración económica de los activos de propiedad intelectual

En la actualidad la propiedad intangible ha adquirido relevancia en cuanto a ser un bien económico, con un valor individual de acuerdo con su inserción en el comercio. Para su transmisión le es aplicable la teoría contractual seguida en el derecho civil y comercial. Asimismo, es objeto de garantía mobiliaria, lo cual representa un plus dentro del tráfico mercantil. Este tipo de propiedad al ser un bien jurídico regulado legalmente, estar dentro del tráfico jurídico de bienes como bien transmisible u objeto de garantía; además de la existencia de una relación entre bien jurídico y titular con posibilidad este último de defender su propiedad, de que sea restituido de esta, de poseer y usar ese bien jurídico, todos estos atributos que también son propios de los bienes inmuebles y muebles hacen que la propiedad intangible se considere un “*derecho real*”.

Para valorar en términos económicos este tipo de propiedad, se hace necesario ahondar en su naturaleza jurídica. Como puntos a desarrollar que involucran un concepto sobre la naturaleza de la propiedad intelectual, es necesario tomar en consideración varios aspectos tales como: la propiedad intelectual como bien inmaterial, temporalidad de la propiedad intelectual, diferencia entre propiedad intelectual y propiedad industrial, derecho individual y derecho supraindividual.

³⁶Ignacio Peña- Micaela Jerit. *Deep Tech. La Nueva Ola*. (Banco Interamericano de Desarrollo Costa Rica (BID). 2023. Monografía del BID 1107).

a). La propiedad intelectual como bien inmaterial

La propiedad intelectual no forma parte aislada del sistema jurídico, sino que su aplicación y efectos surge de su cohesión con el conjunto de normas que integran el ordenamiento jurídico. El Código Civil en el artículo 253 hace la diferencia entre las cosas que jurídicamente son muebles o inmuebles, corporales o incorpóreas. De esta distinción, para el Dr. Víctor Pérez Vargas citando a Biondi, Biondo, surge la clasificación de las cosas según su materialidad, en cosas materiales e inmateriales. Dentro de los bienes inmateriales que es donde se ubica a la propiedad intelectual, se encuentran “las llamadas obras de ingenio humano; toda creación intelectual en cualquier campo (literario, artístico, científico, técnico) es considerado como bien. Tales creaciones son bienes inmateriales, aun manifestándose en cosas materiales, (...).”³⁷ De lo anterior, se desprende que una primera característica sobre la naturaleza de la propiedad intelectual es que corresponde a bienes intangibles, inmateriales, que provienen del intelecto humano.

b). Temporalidad de la propiedad intelectual

Siguiendo el análisis de la disposición constitucional referida, esta otorga temporalmente la propiedad exclusiva de la obra, invento, marca o nombre comercial. Aquí se encuentra una segunda diferencia entre la propiedad material y la inmaterial que caracteriza la naturaleza jurídica de los bienes intelectuales. La propiedad intelectual tiene un plazo de protección que se indica en cada legislación conforme al bien jurídico que se trate.

c). Diferencia entre propiedad intelectual y propiedad industrial

Otro elemento que caracteriza la naturaleza jurídica de la propiedad intelectual es la división legal que existe entre la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Ambas pertenecen al gran núcleo denominado intelectual, porque el intelecto es el centro de esta materia y a través de él se crean y se materializan los diferentes derechos protegibles. Sin embargo, encuentran su diferencia en el objeto mismo de protección. La marca no viene a proteger propiamente un derecho intelectual, “sino la exclusividad del uso de ese signo en relación con ciertas mercaderías o servicios. Distinta es la situación en el caso de los derechos sobre invenciones,

³⁷ Víctor Pérez Vargas. *Derecho Privado*. (Tercera Edición. Litografía e Imprenta Lil. San José Costa Rica. 1994) 135.

secretos industriales u obras científicas o literarias en las que se protege el contenido intelectual de esos elementos o una determinada forma de expresión de tal contenido.”³⁸

d). Derecho Individual

El titular de un derecho a la propiedad intelectual, entendida en su doble dimensión, “*intelectual e industrial*”, goza de un derecho exclusivo sobre ese bien intangible. Esta relación de propiedad conlleva al titular de un derecho de propiedad intelectual a impedir que, sin su consentimiento, terceros invadan su ámbito patrimonial, causando con ello un perjuicio moral, económico o comercial injusto.

e). Derecho supra individual

Este derecho supera los intereses legítimos individuales, para centrarse en la protección de los que conciernen al interés legítimo colectivo, corporativo y difuso, que están contemplados en el párrafo infine del artículo 49 constitucional.³⁹ La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos contempla igualmente en el artículo primero, además de la protección de los intereses legítimos de los titulares de un signo distintivo, “*los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores.*” Estos consumidores que en forma general establece la norma legal dicha, pueden ser desde la persona que ejerce su derecho a obtener o vender un producto, como las incorporadas a grupos de interés o de presión en el contexto social.

Estos intereses de los consumidores, sean individuales, colectivos o difusos, van aparejados a lo dispuesto por el párrafo quinto del artículo 46 constitucional⁴⁰, que “orienta a asegurar no solo la libertad de empresa en la agricultura, la industria y el comercio, sino también que establece una protección especial a los derechos del consumidor, a través de una actividad económica que garantice la obtención de productos que no afecten la salud, el ambiente, la seguridad y los intereses económicos del ser humano.”⁴¹ El

³⁸Luis Bertone, Guillermo Cabanellas de las Cuevas. *Derecho de Marcas* (Tomo I, Editorial Heliasta, 2008) .206.

³⁹ Constitución Política. Artículo 49. (...) La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados.

⁴⁰ Constitución Política, Artículo 46: “(...) *Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo.* (...).

⁴¹ Enrique Napoleón Ulate Chacón. *Manual de Derecho Agrario y Justicia Agraria*. (Editorial Jurídica Continental. Costa Rica. 2012) 53-54.

Este recorrido que se ha hecho en torno a la naturaleza jurídica de la propiedad intelectual es para llegar a entender que con todas esas cualidades de las que goza este tipo de propiedad, las diferentes compañías se están dando cuenta de que sus activos más valiosos son los inmateriales. Desde los conocimientos de sus colaboradores, el posicionamiento de sus marcas comerciales y la transferencia de tecnología, han hecho que las diferentes compañías no solo ejerzan procedimientos para defender estos derechos intangibles, sino también se hace necesario saber el verdadero valor de estos reflejado en los libros contables, lo cual, junto con el valor de los activos tangibles, se conoce el verdadero valor de la compañía. Chaves Corrales Pedro, en su ensayo **“La valoración económica de los activos de propiedad intelectual”**, publicado en la RCJ N°118, 2009, indica: “Entre las diversas razones que justifican la valoración del capital intelectual figuran las siguientes: Que los gestores sepan donde reside el valor de la empresa. Disponer de una unidad de medida para calcular el éxito y el crecimiento. Como fundamento para obtener financiación o préstamos. ...Efectivamente el valorar adecuadamente el capital intelectual en su conjunto o bien sus intangibles en forma parcial e individual permite lograr un espacio competitivo y ventajoso frente a la competencia que cada día es más fuerte y veraz.”⁴²

La lucha de las empresas en posicionar en el mercado sus marcas comerciales, representa el mayor esfuerzo que estas hacen ya que la inversión en publicidad es de grandes escalas, con el fin de obtener resultados positivos dentro de sus balances financieros y a nivel comercial. La transferencia de tecnología configura el reto mayor y el escenario idóneo para que ese valor se vea reflejado en los libros correspondientes. Entender la naturaleza jurídica de la propiedad intelectual es un punto de referencia importante para valorar los diferentes bienes jurídicos de este tipo de propiedad. La publicidad, la calidad de la invención, los avances farmacéuticos, agroalimentarios y de otra índole, constituyen actos dirigidos a buscar el posicionamiento económico de estos bienes dentro de la economía de un país.

⁴² Chaves Corrales, P. (2004) La valoración económica de los activos de propiedad intelectual. Revista de Ciencias Jurídicas N°118. Pág.62

5. Inteligencia artificial

La inteligencia artificial en la actualidad es propia de un análisis profundo, ya que no solo podría estar impactando en el tema de la sustitución del ser humano, en donde incluso la Unión Europea ha dictado algunas regulaciones al respecto, sino también en la parte de la propiedad intelectual, concretamente en el uso de los recursos genéticos, biotecnología, derechos de autor y derechos conexos entre otros.

Según Cecilia Celeste Danessi, citada por Abarca Sánchez Jesús, en su ensayo para la RCJ N°159, 2022, **“Reflexiones sobre inteligencia artificial y derecho”** la “IA funciona a través de una Data Set que es un conjunto de datos, el cual estará vinculado al universo en el cual nosotros queramos aplicar este sistema inteligente...Esa data set será procesado por un algoritmo que es una secuencia de pasos lógicos ...que debo seguir para alcanzar un resultado, y eso me va a arrojar una predicción. Ese algoritmo no solo tendrá el data set, es decir el conjunto de datos que yo suministré, sino que también tendrá en cuenta, las percepciones de datos que se obtengan del entorno, en base a eso se arroja una predicción.”⁴³

Esta definición es clara al indicar que es el ser humano el que introduce los datos que posteriormente serán procesados y alimentará el sistema de IA que se esté creando. Para el autor de cita, esto no deja de ser preocupante ya que quien introduce los datos es un ser humano, con las debilidades, ideologías, prejuicios y demás subjetividades, que pueden incidir en que la información, investigación o producto final esté sesgado y no cumpla su función de desarrollo social y económico para un país. El autor centra su análisis en la ayuda que la IA pueda dar en relación con investigaciones judiciales, concretamente se refiere a los aspectos de prueba; como asistente jurídico en aspectos de tramitología, lo que lograría fortalecer los principios de justicia pronta y cumplida. Además, indica como los aspectos éticos y morales dentro de la IA son fundamentales.

La IA se encuentra inmersa en todos los ámbitos de la sociedad y donde el ser humano realice una actividad, ya sea de tipo social, político, judicial o económico. Abarca Sánchez, indica

⁴³ Jesús Abarca Sánchez. *Reflexiones sobre inteligencia artificial y derecho*. (Revista de Ciencias Jurídicas N°159. Universidad de Costa Rica) 6.

que los sistemas de medición, de prevención, de procedimientos, de valoración, son parte de la IA, y en donde el derecho de las personas puede verse vulnerado.

Es importante tener en cuenta el equilibrio que debe existir entre la IA y los derechos fundamentales de las personas. En el momento que la IA se convierta en una herramienta que atente contra la seguridad de las personas o ser viviente, lo cual es posible porque tal como se indicó, quien alimenta los sistemas son personas con sus diferentes ideologías positivas o negativas para la humanidad y el mundo en general, la IA deja de cumplir su razón de ser instrumento de innovación.

6. Conclusiones

Costa Rica desde el siglo XIX contó con normativa que regulara las relaciones económicas de una sociedad, lo cual ha sido un punto trascendental en el desarrollo económico del país.

Bajo ese contexto, se empezó a desarrollar una visión en torno a la propiedad intangible, con la promulgación de la ley N° 40 de 1896 referida a las patentes y alguna regulación sobre los derechos de autor. La Ley de Marcas N°559 de 1946; la adopción en 1968 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Mediante estos instrumentos jurídicos Costa Rica empezó a reafirmar el derecho de sus ciudadanos a la propiedad privada intangible.

Con la entrada en vigencia del Anexo 1C de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el año 1994, surge el “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” (ADPIC), que viene a establecer una serie de normativa alrededor de la observancia de los derechos de propiedad intelectual a los países suscriptores del Convenio y que fue junto con la ratificación del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial en 1995, y el Tratado de libre Comercio Centroamérica-República Dominicana- Estados Unidos (TLC), fueron el fundamento legal para que Costa Rica promulgara nueva legislación y modificaciones a normas existentes de PI.

Según se ha observado a lo largo de este ensayo y concretamente a través de los diferentes autores citados que escribieron para la RCJ desde el año 1988 hasta el 2022, el Estado

costarricense ha sido visionario en el desarrollo de la propiedad intelectual, y ha incluido dentro de esta, los recursos genéticos, bioquímicos y del conocimiento tradicional, con investigaciones en las áreas de alimentación y agricultura, aprovechando la diversidad biológica con la que cuenta y el capital humano con el debido conocimiento y profesionalismo.

La tecnología ha traído consecuencias negativas en el reconocimiento económico de los derechos de autor, lo que obliga a seguir buscando un equilibrio entre ambos en beneficio tanto del creador como del consumidor.

La inteligencia artificial ha permitido que Costa Rica sea uno de los países de Latinoamérica más prolíferos y que está causando un impacto positivo en materia agroalimentaria, médica, de sostenibilidad ambiental que igualmente impacta en la economía del país.

7. Bibliografía

Abarca Sánchez, Jesús. *Reflexiones sobre inteligencia artificial y derecho*. (Revista de Ciencias Jurídicas N°159. Universidad de Costa Rica).

Asamblea Legislativa de Costa Rica, Ley de Garantías Mobiliarias (aprobada con el N°9246 de 20 de mayo de 2014) y su Reglamento operativo del sistema de garantías mobiliarias. (aprobado mediante decreto ejecutivo N°44052 de 10 de mayo de 2023).

Asamblea Legislativa de Costa Rica. N°6887. Ley de Patentes de invención. (aprobada el 25 de abril de 1983).

¹Asamblea Legislativa, Ley N°6083. “*Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas*” (publicada el 27 de setiembre de 1977).

Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley N°7484. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. (Ratificado el 28 de marzo de 1995)

- Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. N°6887 (aprobada el 25 de abril de 1983)
- Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Ley N°8039 (aprobada el 12 de octubre de 2000).
- Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N°7978 (aprobada el 1 de febrero de 2000).
- Bertone, Luis, Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. *Derecho de Marcas* (Tomo I, Editorial Heliasta, 2008).
- Cabrera Medaglia, Jorge. *Propiedad Intelectual, Ronda de Uruguay y Transferencia de Tecnología*. (Revista de Ciencias Jurídicas. N°74. Universidad de Costa Rica. 1993)
- Cabrera Medaglia, Jorge. *Propiedad Intelectual, La Convención de Diversidad Biológica y los derechos de propiedad intelectual*. (Revista de Ciencias Jurídicas. N°79. Universidad de Costa Rica. 1994)
- Cabrera Medaglia, Jorge. *Acceso a los recursos genéticos y el papel de los derechos de propiedad intelectual*. (Revista de Ciencias Jurídicas. N°91. Universidad de Costa Rica 2000)
- Cabrera Medaglia, Jorge. *La protección de datos de prueba sobre químicos agrícolas en el TLC*. (Revista de Ciencias Jurídicas. N°123. Universidad de Costa Rica 2010)
- Castro Bonilla, Alejandra. *El derecho de autor ante las tecnologías de la información (TIC) en la economía del conocimiento*. (Revista de Ciencias Jurídicas. N°101. Universidad de Costa Rica, 2003)
- Correa, Carlos María. *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia. Propiedad Intelectual y Políticas de Desarrollo*. (Editorial de Ciencia y Cultura. Ciudad Argentina. 2005)
- Correa, Carlos María. *Protección de los datos presentados para el registro de productos farmacéuticos. Implementación de las normas del Acuerdo TRIPS*. (South Centre, Ginebra. 2002)
- Chaves Corrales, Pedro. *La valoración económica de los activos de propiedad intelectual*. (Revista de Ciencias Jurídicas. N°105. Universidad de Costa Rica, 2004)
- Chaves Corrales, Pedro. *Libro Electrónico*. (Revista de Ciencias Jurídicas. N°118. Universidad de Costa Rica, 2009)
- Goldstein, Mabel. *Derecho de Autor*. (Ediciones La Roca. Buenos Aires. Argentina. 1995)
- Gil López, Eugenio. *La responsabilidad de los Intermediary Service Providers, ISP por el alojamiento de contenidos de internet*. (Revista de Ciencias Jurídicas. N°141. Universidad de Costa Rica, 2016)
- Hess Araya, Chistian. *El nombre de dominio ¿una nueva forma de propiedad?* (Revista de Ciencias Jurídicas. N°99, Universidad de Costa Rica. 2002)
- Medina Amador, Juan Manuel. *Análisis de Flexibilidades contenidas en el acuerdo ADPIC a la luz de las patentes farmacéuticas*. (Revista de Ciencias Jurídicas. N°127, Universidad de Costa Rica. 2012)
- Pérez Vargas, Víctor. *Derecho Privado*. (Tercera Edición. Litografía e Imprenta Lil. San José Costa Rica. 1994)
- Ignacio Peña- Micaela Jerit. *Deep Tech. La Nueva Ola*. (Banco Interamericano de Desarrollo Costa Rica (BID). 2023. Monografía del BID 1107).
- Ortiz Mora, Guadalupe. *Derecho Registral Patrimonial*. (Editorial Jurídica Continental. Costa Rica. 2016).
- Ortiz Mora, Guadalupe. *Los mecanismos de solución de controversias en los tratados de libre Comercio TLC- TICAN*. (Obra compartida Tribunales Internacionales, mecanismos de

solución de Controversias y justicia transnacional. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Isolma. 2012).

Romero Pérez, Jorge. *Ley de derecho de autor. Análisis*. (Revista de Ciencias Jurídicas. N°79. Universidad de Costa Rica. 1994).

Soley Gutiérrez, Elías. *Estudio y análisis jurídico de la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de utilidad. Ley Número 6867*. (Revista de Ciencias Jurídicas N°61 Universidad de Costa Rica. 1988).

Tyumentseva, Valeriya. *Common regulations on the legal sources, principles and objects of the copyright law of Russian Federation*. (Revista de Ciencias Jurídicas N°114, Universidad de Costa Rica. 2007).

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. (Voto N° 2134-95 de 2 de mayo de 1995)

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 2134-95 de 2 de mayo de 1995
Ulate Chacón, Enrique. *Manual de Derecho Agrario y Justicia Agraria*. (Editorial Jurídica Continental. Costa Rica. 2012).