

Lic. José Elías Vindas Castiglioni

Criterios para indemnización de daños y perjuicios conforme con los artículos 40 y 40 bis de la ley 8039

Licenciado en Derecho, Universidad de Costa Rica
Egresado Programa de Doctorado en Derecho
Comercial-Procesal Civil, Universidad Escuela
Libre de Derecho
Exjuez Civil de la República
Asesor legal bancario

6



Resumen

Los artículos 40 y 40 bis de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual (Ley 8039) regulan el tema de los daños y perjuicios ocasionados por infracciones civiles y penales en cuanto a aspectos que atañen a los derechos de propiedad intelectual. En esos dos numerales se logran identificar varias de las funciones que tiene la responsabilidad civil, como por ejemplo la función indemnizatoria, la del desbaratamiento del ilícito, esta última a través de normas que buscan impedir el enriquecimiento sin causa por parte del infractor, así como también la función punitiva. En el caso de las indemnizaciones predeterminadas ellas buscan no solo compensar el daño de la persona titular sino también disuadir infracciones futuras, aquí no se toma en consideración las ganancias del infractor, aunque evidentemente una sanción económica que cumpla un fin disuasivo no puede estar de ninguna manera por debajo de los posibles beneficios del infractor.

Palabras clave

Responsabilidad civil, enriquecimiento sin causa, propiedad intelectual, ilícito lucrativo, indemnizaciones predeterminadas.

Key words Civil liability, unjust enrichment, intellectual property, illicit profit, predetermined compensation.

Introducción

En Costa Rica, el tema de la responsabilidad civil, en cuanto a aspectos que atañen a los derechos de la propiedad intelectual, se encuentra positivizado en la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual (Ley 8039), propiamente, en los numerales 40 y 40 bis.

Como paso previo, antes de analizar los artículos en cuestión, es necesario como marco conceptual abordar brevemente la figura de la responsabilidad civil, sus funciones y sus elementos. De la misma manera en cuanto a la figura del enriquecimiento sin causa.

Luego se procede al análisis exegético de la disposición normativa de referencia, tocando

aspectos de derecho de fondo y dándole uso a los criterios de funcionalidad de la responsabilidad civil previamente aludidos. Asimismo, se expone de manera transversal algunos extractos de pronunciamientos judiciales, que valga decirlo desde ya, son muy escasos sobre este tema.

Posteriormente, se concluye con algunos aspectos de orden procesal.

Responsabilidad civil

A. Concepto

Como fundamento normativo básico y primario, con respecto a la tutela de los daños y perjuicios, es insoslayable hacer mención del artículo 41 de la Constitución Política, el cual indica lo siguiente: *“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacerse justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”*

Este precepto constitucional ha sido base para que las personas ya sean físicas o jurídicas encuentren reparación al daño que han sufrido. El derecho ha denominado bajo el concepto de responsabilidad civil al deber que tiene uno o varios sujetos de indemnizar a la víctima de los daños y perjuicios que ésta haya sufrido, sea por culpa o atribución del sujeto causante del daño o del llamado a indemnizar o reparar.

Ahora bien, pasando del fundamento normativo constitucional al legal, hay que indicar que el Código Civil, regula el tema de responsabilidad civil y el numeral más emblemático corresponde ser el artículo 1045, el cual establece: “Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño está obligado a repararlo junto con los perjuicios”. Se desprende de la norma citada, que todo aquel que genere un daño a otro debe repararlo, es decir, adquiere responsabilidad civil.

Como se infiere de lo que se ha expuesto, la responsabilidad civil tiene una función eminentemente reparadora o resarcitoria, sin embargo, este instituto jurídico no solo hay que verlo desde un punto de vista paliativo, o como remedio cuando el daño fue consumado, sino que también se le ha dado un fin preventivo, es decir, que opere antes de que ocurra un posible infortunio.

En su función preventiva, se ha indicado lo siguiente: “La toma de conciencia de la irreversibilidad de muchos daños, como el daño a la salud y el daño ambiental ha llevado a la afirmación cada vez más generalizada de la insuficiencia del mero sistema de responsabilidad civil resarcitoria y la conciencia de la necesidad de impedir la producción de los daños (y no sólo repararlos una vez producidos), mediante las llamadas acciones inhibitorias. Pugliatti, desde hace mucho, había hecho notar que la lesión a los intereses se produce no solamente con el daño actual, sino también con el potencial o peligro” (Pérez Vargas, 2016, p. 536).

La doctrina, lejos de buscar una definición de la responsabilidad civil que satisfaga todos los supuestos, es consciente de la inutilidad del culto a los conceptos puros y abstracciones, de ahí que se ha decantado por analizar dicha figura desde un enfoque práctico, utilitarista. Por eso se prefiere hablar de las funciones de la responsabilidad civil.

B. Funciones de la responsabilidad civil

Con respecto a las funciones de la responsabilidad civil, se tomarán las indicadas por el autor Torrealba (2011, pp. 3 y ss.), las cuales servirán como base teórica necesaria para luego analizar la responsabilidad civil en el ámbito de la propiedad intelectual. Se procede de seguido a detallar brevemente las funciones de la responsabilidad civil que se exponen en dicha obra.

Función indemnizatoria: Según expone el autor, la misión principal de la responsabilidad civil es la reparación o indemnización de daños y perjuicios. Indica que esta función aspira que una vez satisfecha la indemnización, el damnificado quede en una situación, si no idéntica, al menos equivalente en el que se encontraría de no haber acaecido el evento dañoso. Expone que este objetivo es razonablemente alcanzable en el ámbito de daños económicos. Agrega que, en el ámbito de los daños extrapatrimoniales, si bien se suele hablar de indemnización de daño moral, sin embargo, la indemnización de daño moral cumple más bien una función de satisfacción sustitutiva.

Función complementaria con otras instituciones: En esta función, sostiene el autor, la responsabilidad civil coopera con otras figuras jurídicas y remedios de las diversas áreas del Derecho. Para ello, se pone como ejemplo cuando se declaran con lugar los recursos de habeas corpus y amparo, en el que se debe condenar al demandado en forma genérica a los daños y perjuicios.

Función de satisfacción sustitutiva: Detalla que esta función se da en cuanto a las afectaciones a bienes jurídicos no patrimoniales, como la integridad psicofísica, la dignidad y el honor, no son susceptibles de tasación conforme a los parámetros de mercado. En tales casos, indica, la responsabilidad civil cumple una función de satisfacción sustitutiva, por lo que se le reconocería al damnificado una compensación pecuniaria, a título de daño moral, como signo de que su pérdida y sufrimiento no son jurídicamente irrelevantes.

Creación de incentivos de seguros: Sostiene que la responsabilidad civil se encuentra íntimamente ligada a la industria de seguros. Indica que la responsabilidad civil asume una función de incentivo al seguro, especialmente en los casos de responsabilidad objetiva, en los que el sujeto debe pagar la indemnización a pesar de que su propia conducta sea incuestionable.

Función preventiva de daños: La responsabilidad civil, según explica, asume una función preventiva en materia de daños ambientales, donde no se exige la certeza del daño, sino su riesgo de realización. Por otra parte, agrega, la doctrina de las perturbaciones anormales de vecindad postula la necesidad de adoptar medidas dirigidas a cegar la fuente productora de las molestias, como las agresiones repetitivas intolerables para los vecinos como ruidos, malos olores, interferencia de señales de radio o televisión, etc. Expone que también se aprecia dicha función en la figura de la proscripción del abuso del derecho, regulada en el artículo 22 del Código Civil donde se contempla dos efectos: por un lado, indemnización de los daños y perjuicios consumados; y, por otro, la adopción de las medidas judiciales y administrativas para impedir la persistencia en el abuso.

Función distributiva: esta función el autor la subdivide, de la siguiente manera: i) De la carga pública: en este apartado detalla que una de las funciones oficialmente reconocidas a la responsabilidad civil es la de redistribuir la carga pública injustamente impuesta sobre un individuo o grupo de individuos. Esta función, según indica, la consagra el artículo 194 de la Ley General de la Administración Pública, relativo a la responsabilidad estatal por su conducta lícita en los daños discriminatorios o de excepcional intensidad. ii) Hace referencia a los costos asociados de las actividades lícitas: Los regímenes de responsabilidad civil objetiva por riesgo creado fungen como mecanismos de distribución de los costos asociados a actividades lícitas.

La función normativa: en esta función, asegura, que lo determinante es la creación de incentivos económicos coherentes (sea por norma escrita como por los criterios jurisprudenciales), en aras de evitar la instauración de un “incentivo perverso”, una regla que, en sus efectos económicos, torna más provechosa la elección de una conducta antijurídica.

Función de identificación y desbaratamiento del ilícito lucrativo: Detalla el autor que el ilícito lucrativo es aquella situación en la que un sujeto obtiene provecho económico de su propia conducta antijurídica a pesar de un fallo adverso. De manera que la responsabilidad civil, expone, debe eliminar el beneficio financiero que el infractor tiene del hecho ilícito, a fin de crear incentivos económicos coherentes, de tal modo que la obediencia a la ley o el pago voluntario de las obligaciones (incluida la de reparar el daño) resulte más conveniente que el curso alternativo de la conducta. En tales casos, apunta, cabe analizar si la responsabilidad puede trascender su tradicional función indemnizatoria, para incursionar en el territorio de los daños punitivos.

Función punitiva o ejemplarizante: La responsabilidad civil cumple, según afirma, una función punitiva en todos aquellos casos en los que la indemnización resulta cuantitativamente superior al daño efectivamente sufrido por el perjudicado. En tales casos, afirma, la determinación del quantum no solo busca la reparación del daño causado, sino que se pretende crear un cuadro de incentivos negativos de conducta.

Socialización o colectivización de daños: asegura el autor que la búsqueda de soluciones efectivas para los damnificados ha conducido a la creación de fondos públicos y fondos de garantía para la reparación de ciertos daños, así como la imposición, en ciertas actividades, de la obligatoriedad en la toma de seguros. A través de estos mecanismos, sostiene, la cuestión de la reparación de daños ha trascendido la dimensión de las relaciones individuales damnificado-responsable, para ser tratada como problemática social.

Sirva tener presente las funciones anteriormente expuestas, puesto que cuando corresponda analizar la responsabilidad civil en el ámbito de la propiedad intelectual, se observará cómo los supuestos y criterios establecidos por el legislador se van acomodando en algunas de las funciones de la responsabilidad civil. Sin embargo, antes de entrar en esos menesteres, es necesario ver otro aspecto importante de la responsabilidad civil, a saber, sus elementos.

C. Elementos de la responsabilidad civil

Es menester advertir que deben concurrir distintos requisitos para que a un sujeto se le pueda declarar responsable civil por un daño ocasionado a otro.

En cuanto a los elementos fundamentales de la responsabilidad civil se ha indicado lo siguiente:

“Cabe señalar, desde ahora, que la responsabilidad civil consta de cuatro elementos fundamentales: 1- El hecho que la generaría; 2- El daño producido; 3- El nexo de causalidad entre el hecho y el daño; 4- El criterio jurídico de imputación del deber resarcitorio, a cargo de un sujeto distinto de quien fue lesionado en sus bienes jurídicos materiales o inmateriales. En la responsabilidad subjetiva, este criterio jurídico de imputación radica en el dolo o la culpa en el actuar del obligado; mientras que en la objetiva se prescinde del dolo o la culpa, para imputar legalmente el deber resarcitorio a sujetos vinculados al hecho generador del daño, por aspectos de justicia o equidad relevantes para el legislador, tales como el riesgo creado o el principio según el cual quien obtiene un lucro de una actividad debe asumir los daños que esta produce (aunque no sea un riesgo grave el generado por ella), entre otros. En cuanto a la carga de la prueba, en ambos tipos de responsabilidad quien reclama el resarcimiento debe demostrar el hecho generador, el daño producido y la necesaria vinculación causal entre ambos. En la responsabilidad subjetiva ha de demostrar, además, que el daño se produjo por dolo o culpa de quien es llamado a responder, pero en la objetiva no es necesario probar estos aspectos, bastando entonces con la prueba de los tres primeros elementos señalados. Eso sí, conforme a la doctrina más relevante en este campo, la parte demandada podría exonerarse de la responsabilidad objetiva si acredita que el daño es producto de fuerza mayor, caso fortuito o culpa de la víctima o de un tercero”. (Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda, resolución 089-2010, de las trece horas diez minutos del diecisiete de marzo de dos mil diez).

De acuerdo con lo expuesto por el Tribunal citado, para que se dé la responsabilidad civil deben cumplirse cuatro requisitos, a saber: “1- El hecho que la generaría; 2- El daño producido; 3- El nexo de causalidad entre el hecho y el daño; 4- El criterio jurídico de imputación del deber resarcitorio, a cargo de un sujeto distinto de quien fue lesionado en sus bienes jurídicos materiales o inmateriales”.

El hecho generador corresponde determinar si hubo o no un actuar o conducta que haya generado daño; en cuanto al daño, evidentemente, corresponde analizar si hubo o no un menoscabo patrimonial por parte del sujeto damnificado y cuál es el alcance de dichos daños; el nexo alude a la relación causa-efecto entre la conducta y el daño; por último, el criterio jurídico de imputación, donde correspondería el análisis de la culpa, en el caso de que sea necesario, puesto que en la responsabilidad civil objetiva no se requiere del elemento de la culpa.

En el siguiente apartado corresponde hacer mención de una figura jurídica que es relevante, a saber, el enriquecimiento sin causa, porque a como hay casos en los cuales el que comete un daño no lo hace necesariamente tomando un provecho de ese menoscabo ajeno, también hay otros supuestos donde un sujeto no solo comete un daño sino que además saca provecho de esa conducta, aún más, puede sacar provecho o un lucro antijurídico en el que no necesariamente implique un daño al perjudicado en la misma magnitud.

El enriquecimiento sin causa

De acuerdo con Hidalgo Agüero y Jiménez Mora (1983, pág. 5 y 6) se da el enriquecimiento sin causa, en los casos en que alguien convierta en beneficio propio un bien ajeno con daño ajeno, sin que exista una razón que justifique el provecho o el beneficio, sin una relación jurídica, ya constituida, que haga de causa que legitime el provecho, o el beneficio, del enriquecido.

Los presupuestos del enriquecimiento injusto son: a) Adquisición de ventaja patrimonial del sujeto activo, b) Empobrecimiento del patrimonio del sujeto pasivo, c) Falta de causa que lo justifique. El enriquecimiento consiste en la diferencia entre el estado actual del patrimonio y el estado que tendría si el desplazamiento ilegítimo no se hubiera producido. (Montero, 1999, p. 9)

Por su parte, en sede judicial, propiamente el Tribunal Contencioso Administrativo, se ha referido al enriquecimiento sin causa de la siguiente manera:

“En este marco y en lo que aquí interesa, puede señalarse el principio de enriquecimiento sin causa, como uno de tales principios que permea el ordenamiento jurídico y que en virtud del cual, todo desplazamiento patrimonial, todo enriquecimiento y en general toda atribución, para ser lícita debe fundarse en una causa o en una razón de ser que el ordenamiento jurídico considera justa. Cuando una atribución no está fundada es una causa justa, el que ha recibido debe restituir, correlativamente el que se ha empobrecido tiene acción para reclamar lo pagado. La doctrina enseña que el enriquecimiento sin causa es un principio general del derecho, según el cual nadie puede enriquecerse con daño o detrimento de otro y que si ello ocurre, el enriquecido debe restituir. Se ha señalado que las condiciones para que opere el enriquecimiento sin causa requiere de al menos tres elementos: La adquisición de una ventaja patrimonial en favor del demandado y el correlativo empobrecimiento del actor, la conexión entre enriquecimiento y empobrecimiento y evidentemente la falta de causa que justifique el enriquecimiento”. (Tribunal Contencioso Administrativo, sección cuarta, sentencia 21-2012 de las dieciséis horas del veinte de febrero de dos mil doce).

Tal como se expone tanto en la cita del autor Montero como del extracto de la sentencia, el enriquecimiento sin causa se caracteriza por tres elementos: a) la ventaja patrimonial de sujeto activo, b) el empobrecimiento del sujeto pasivo y c) falta de causa que lo justifique.

Cabe mencionar que la causa en esta figura debe ser vista desde dos enfoques, uno afirmativo y otro negativo. El afirmativo es que debe existir un nexo causal entre el empobrecimiento de un sujeto y el enriquecimiento de otro (aunque no necesariamente tengan que ser equivalentes), entre tanto, el negativo es la inexistencia de una causa justa que fundamente el enriquecimiento.

Se observa que, así como la responsabilidad civil pone su mirada en el daño del damnificado, en el

caso del enriquecimiento sin causa, a pesar de que también existe el elemento del daño -en algunos casos en mayor o en menor grado- lo cierto es que el punto medular es el beneficio o ventaja ilegítima que saca un sujeto a partir de su acción o conducta antijurídica.

La responsabilidad civil en el ámbito de la propiedad intelectual.

Como preámbulo, es fundamental tener presente que nuestro país cuenta con normativa especial que regula la determinación de los daños y perjuicios dentro del campo de la propiedad intelectual. Dicha tutela, como se ha indicado en líneas que anteceden, se encuentra plasmada en la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual, propiamente, en los numerales 40 y 40 bis.

1) Sobre el artículo 40 (Ley 8039)

El ordinal 40 de la referida ley establece los criterios para fijar los daños y perjuicios; por su parte, el numeral 40 bis preceptúa lo que denomina indemnizaciones predeterminadas. En su orden, se analizará primeramente el numeral 40 y posteriormente, el 40 bis. Dice el ordinal 40 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual lo siguiente:

*“Artículo 40. Criterios para fijar daños y perjuicios
Los daños y perjuicios ocasionados por infracciones civiles y penales contra esta Ley serán fijados por el juez, y podrán basarse en un dictamen pericial.*

La resolución por la cual se finalice la causa deberá ordenar al infractor que pague al titular del derecho, lo siguiente:

a) Una indemnización adecuada para compensar el daño que este haya sufrido como resultado de la infracción, incluida pero no limitada a los beneficios que el titular habría obtenido de no haberse producido la infracción.

b) Las ganancias del infractor atribuibles a la infracción y que no hayan sido consideradas al calcular el monto de los daños a los que se refiere el inciso a) anterior.

Al determinar los daños por infracción a los derechos de propiedad intelectual, las autoridades judiciales deberán considerar, entre otros elementos, el valor del bien o servicio objeto de la violación, con base en el precio al detalle sugerido u otra medida legítima de valor que presente el titular de derecho”

El numeral objeto de análisis comienza diciendo lo siguiente: “Los daños y perjuicios ocasionados por infracciones civiles y penales contra esta Ley serán fijados por el juez, y podrán basarse en un dictamen pericial (...)”.

Como se aprecia del extracto, el legislador sugiere -por así decirlo- el medio de prueba idóneo a fin de acreditar los daños y perjuicios ocasionados por infracciones civiles y penales, a saber, la prueba pericial. Sobre el tópico, el Tribunal Contencioso Administrativo dispuso:

“(…) Así las cosas, es claro que el informe debe ser analizado como prueba documental válidamente incorporada al expediente, con el correspondiente interrogatorio que se dio en la audiencia oral y pública, pero bajo los parámetros de ese tipo de prueba, partiendo de que no corresponde a prueba pericial. Consecuentemente, lo aportado no se adecúa a las disposiciones del artículo 40 de la Ley Número 8039, que establece que la fijación de los daños causados por las infracciones a la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, deben ser definidos, preferiblemente, con base en un dictamen pericial (...)”. (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección de Ejecución, resolución 507-2019 de las catorce horas del día once de diciembre de dos mil diecinueve).

Si bien no podría considerársele como prueba legal tasada, lo cierto es que en el presente caso el Tribunal hace manifiesto su “reproche” a la parte quien tenía esa carga probatoria y no la ofreció en el proceso. De ahí que es prácticamente

un requisito sine qua nom ofrecer prueba pericial en los casos en que se busque demostrar menoscabo patrimonial de la persona afectada o beneficio patrimonial del infractor, no solo porque es la idónea, sino que, a pesar de eso, el legislador mismo “sugiere” este tipo de prueba.

No obstante, es oportuno destacar que se pueden dar supuestos donde la prueba pericial no sea necesaria, como lo sería cuando la persona titular de un derecho de propiedad intelectual reclame un daño moral subjetivo ocasionado por la infracción a sus respectivos derechos. De acuerdo con la Sala Primera, el daño moral subjetivo es un aspecto que desborda al artículo 40 de la ley en estudio, al respecto mencionó:

“Coincide esta Sala con lo manifestado por el Tribunal, pues en realidad no cabe ninguna duda que el derecho de paternidad es un aspecto personalísimo, el cual afecta directamente a su esfera individual. Según se ha expuesto, no se debe aplicar al caso concreto el artículo 40 de la Ley 8039, pues este se refiere a situaciones donde el daño causado es susceptible de cuantificarse por medio de un peritaje, bien sea uno patrimonial conocido como moral objetivo. Entonces, efectivamente, se debía resolver conforme al concepto del daño moral subjetivo”. (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resolución 127-2007 de las once horas veinticinco minutos del veintiuno de febrero de dos mil siete).

De acuerdo con lo expuesto por el Alto Tribunal, el artículo 40 de la Ley 8039 hace referencia a daños y perjuicios que pueden ser cuantificados por medio de prueba pericial, lo cual engloba indudablemente el daño patrimonial y el moral objetivo. Bajo ese entendido, el daño moral subjetivo en los derechos de propiedad intelectual si bien son admisibles y pueden ser reclamados (bajo el principio de la reparación integral del daño), el sustento normativo no encuentra cabida en el numeral mencionado por el hecho de que este menoscabo no se cuantifica pericialmente.

Sigue diciendo el artículo 40 lo siguiente:

“La resolución por la cual se finalice la causa deberá ordenar al infractor que pague al titular del derecho, lo siguiente:

a) Una indemnización adecuada para compensar el daño que este haya sufrido como resultado de la infracción, incluida pero no limitada a los beneficios que el titular habría obtenido de no haberse producido la infracción”.

De acuerdo con la óptica de las funciones de la responsabilidad civil, se puede apreciar que en este inciso la responsabilidad tiene una función evidentemente indemnizatoria, es decir, pretende reparar el menoscabo, que indudablemente incluye los beneficios que el titular hubiese obtenido. Esto último, lo que preceptúa es que al afectado se le debe indemnizar esa ganancia esperable que dejó de percibir por motivo de la infracción, lo que podría considerarse como perjuicio.

En este punto, conviene recordar al autor Brenes Córdoba (2011) cuando afirma que: “El daño consiste en la pérdida sufrida; el perjuicio, en la ganancia que deja de realizarse. Esto es lo que en derecho romano se llamaba “daño emergente” y “lucro cesante”, o sea el lucro frustrado” (p. 99).

Hasta este punto del artículo 40, el legislador ha puesto su mirada únicamente en el afectado, procurando que se le garantice normativamente la posibilidad de reclamar su menoscabo sufrido.

Se pasará de seguido a analizar el siguiente inciso en el que el legislador ahora vuelca su mirada en el infractor. Dispone, en lo que interesa, el numeral 40 lo siguiente:

“(…) La resolución por la cual se finalice la causa deberá ordenar al infractor que pague al titular del derecho, lo siguiente:

(…)

b) Las ganancias del infractor atribuibles a la infracción y que no hayan sido consideradas al calcular el monto de los daños a los que se refiere el inciso a) anterior (…)”.

En este inciso, la responsabilidad civil cumple otra función que es precisamente buscar el desbaratamiento del ilícito. Mal haría el legislador si solo centrara sus esfuerzos únicamente en la reparación menoscabo del afectado y pierda de vista el ilícito lucrativo que pudiese tener el infractor. Valga un ejemplo para ilustrar un supuesto de un ilícito lucrativo:

La editorial Aurola tiene los derechos de publicar y vender una obra. Tiene proyectado que en seis meses va a vender 6000 unidades, a razón de 1000 unidades por mes (sería poco verosímil que una obra tenga un ritmo plano de ventas mensuales, sin embargo, es para efectos ilustrativos).

Las ventas en los 2 primeros meses iban de acuerdo con sus proyecciones, sin embargo, en los demás meses bajó la venta de sus ejemplares a un 75% de manera que en los siguientes 4 meses, únicamente logró vender la cantidad de 250 unidades cada mes (teniendo un menoscabo total de 4 millones de colones)

Luego se logró verificar que ese desplome en las ventas se dio porque la litografía Boreal se encargó de clonar la obra y logró vender 2500 ejemplares mensuales. Debido al cómodo precio que lo vendía, evidentemente logró colocar más libros que la titular de los derechos (teniendo una utilidad total de 7 millones de colones).

En este ejemplo, si judicialmente se condenase a Boreal a solo indemnizar el menoscabo de Aurola, al final del día el infractor tendría una ganancia de 3 millones de colones.

Por lo anterior, el inciso analizado lo que busca es desincentivar la comisión del ilícito, por considerarse un enriquecimiento sin causa justa. Nótese que no se habla de daños propiamente, por lo cual podría pensarse que podría ser un tipo de responsabilidad civil paradójicamente sin daño. Hay que tener presente que aquí no estamos hablando de la función preventiva de la responsabilidad civil (la cual admite, según vimos, la responsabilidad sin daño).

En este caso, no corresponde a una función preventiva, puesto que el bien jurídico tutelado ya se violentó. El estadio en el que se encuentra el inciso b del numeral 40, es en el paliativo, pues se parte ya de un hecho consumado de infracción.

La doctrina cuando aborda este punto habla de enriquecimiento sin causa. Al respecto se ha dicho lo siguiente

“El fundamento por el cual se refieren los beneficios que obtiene el infractor es que tal lucro podría haberlo sido para el perjudicado y, por tanto, integran la partida del lucro cesante que ha de tenerse en cuenta a la hora de fijar la indemnización.

Igualmente, se podría sostener que el criterio del beneficio obtenido por el infractor concuerda más con la doctrina del enriquecimiento injusto, pues beneficia claramente al perjudicado en la medida en que no se exigiría necesariamente la presencia de un daño ni acreditar la existencia de dolo o culpa. Por tanto, en aquellos supuestos en los que no se haya producido un daño directo, aunque sí un cierto empobrecimiento, podríamos admitir las posibilidades restitutorias que ofrece el enriquecimiento injusto, al margen de las medidas puramente indemnizatorias que contempla la ley. Todo ello teniendo en cuenta la compatibilidad de la acción indemnizatoria con una acción de enriquecimiento injusto” (Serrano, 2020, p. 134).

Tal como lo expone la última parte de la cita, los institutos de la responsabilidad civil y el enriquecimiento injusto, no son excluyentes y más bien se complementan a fin de que la normativa no solo tutele a la persona que sufrió un menoscabo con el objeto de que se le indemnice del daño sufrido, sino también buscar que la persona que se vio beneficiada de tal hecho no obtenga un rédito al final el día, puesto que todas la ganancias del infractor atribuidas a la infracción -dice la norma- se le pague al titular del derecho.

No cabe duda que el inciso b) del artículo 40 de la Ley referida combate un eventual el enriquecimiento sin causa, lo cual permite concluir que dicho numeral, tiene como función principal el desbaratamiento del ilícito lucrativo.

2) Sobre el artículo 40 bis (Ley 8039)

En el artículo 40 bis de la Ley 8039, se continúa regulando el tema de la responsabilidad civil en el ámbito de la propiedad intelectual, no obstante, en este caso el legislador incorpora la figura de las indemnizaciones predeterminadas.

Se procede de seguido a citar el numeral, en lo atinente a los montos máximos y mínimos de las respectivas infracciones:

“Artículo 40 bis.- Indemnizaciones predeterminadas. Como alternativa a los daños sufridos y a solicitud del titular del derecho, en los procedimientos judiciales civiles relativos a infracciones de derechos de autor y derechos conexos, o falsificación de marcas y otros signos distintivos, el juez, previa audiencia a la parte demandada, de conformidad con el debido proceso, podrá utilizar indemnizaciones predeterminadas. Cuando el juez decida aplicar indemnizaciones predeterminadas, ponderando criterios de equidad y proporcionalidad, deberá usar los siguientes parámetros de montos mínimos y máximos para la fijación de los daños y perjuicios, en el tanto los montos asignados sean suficientes para compensar, al titular del derecho, por el daño causado con la infracción y sirvan para disuadir infracciones futuras:

A) En el caso de infracciones a derechos de autor y derechos conexos:

(i) De uno a cincuenta salarios base, por todas las infracciones involucradas en la acción, con respecto a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegido, según sea el caso.

(ii) De cincuenta a trescientos salarios base, por todas las infracciones involucradas en la acción, con respecto a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegido, según sea el caso, cuando el titular del derecho demuestre, a satisfacción del juez, que el demandado cometió la infracción dolosamente.

(iii) De medio a veinticinco salarios base, por todas las infracciones involucradas en la acción, con respecto a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegido, según sea el caso, cuando el supuesto infractor demuestre, a satisfacción del juez, que no tenía conocimiento o razón para creer que sus actos constituirían una infracción a los derechos de autor o derechos conexos.(...)

b) En el caso de falsificación de marcas y otros signos distintivos, de tres a trescientos salarios base por cada marca falsificada."

Como se aprecia al inicio del numeral, las indemnizaciones predeterminadas operan de acuerdo con el principio dispositivo, dicho de otra manera, a solicitud de parte y no proceden en todos los ámbitos del derecho de propiedad intelectual, puesto que solo sería aplicable en derecho de autor y conexos y falsificación de marcas y otros signos distintivos.

El momento procesal oportuno para solicitar que se aplique el mecanismo de las indemnizaciones predeterminadas es en la interposición de la demanda, o en la contrademanda, según sea el caso. Además, no solo se deberá indicar que se acude a esta alternativa indemnizatoria, sino que es necesario para el demandante explicar y establecer con solvencia los insumos fácticos, probatorios y argumentativos, a fin de que el Tribunal se encuentre ante una teoría del caso sólida y robusta.

La indemnización, evidentemente, deberá contemplar o tomar en cuenta el daño causado por la infracción, sin embargo, es importante advertir que la norma no dice que se deban contemplar las ganancias del infractor atribuibles a la infracción, en vez de eso, el legislador instruye al Tribunal que el monto de condena tiene que servir para disuadir infracciones futuras.

El legislador indudablemente busca el desbaratamiento del ilícito lucrativo, pero esta vez no desde el enfoque del enriquecimiento sin causa, sino más bien, desde el punto de vista de la función punitiva y ejemplarizante.

No se omite manifestar que la función disuasoria es considerada una función propia de los daños punitivos y son condenas pecuniarias que van más allá de la mera compensación, esto con el objeto de sancionar al demandado y disuadir a éste y tal vez a terceros, de incurrir en esas conductas. Su propósito apunta a que hechos similares no se repitan en el futuro. En el caso de los daños punitivos, se pretende que los potenciales dañadores eviten la conducta lesiva por temor a la sanción pecuniaria. Conforme la clasificación de prevención en general y especial; esta figura punitiva apunta a lograr ambos tipos (Otaola, 2014, p. 146).

La disuasión especial va dirigida al mismo sujeto infractor, es decir, el monto de condena no solo debe cubrir el daño de la persona damnificada, sino también rebasar el beneficio económico que haya tenido el infractor a costa de esa infracción. Como se dijo, no es un tema en el que se centre en el enriquecimiento sin causa, antes bien, opera como claro mensaje y castigo económico al infractor para que no reincida en otra conducta similar.

En lo tocante a la disuasión general, conceptualmente, esta va dirigida a los terceros, a la sociedad en general, esto para que les llegue el mensaje de que no es rentable ni deseable incurrir en las conductas por las cuales se le castigó económicamente a la persona infractora.

Surge la pregunta acerca de si la disuasión de la que habla del artículo 40 bis es una disuasión que contempla tanto la prevención especial como la general, o si solo se podría interpretar como disuasión especial, a efectos de que el infractor no cometa conductas similares futuras, sin que por ello se tenga que -por ejemplo- publicar dicha condena a un diario de circulación nacional.

Lo cierto es que no hay una disposición expresa acerca de publicar la condena de indemnización, como sí lo establece, por ejemplo, el artículo 60 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley 7472) que faculta a la Comisión Nacional del Consumidor informar y ordenar con cargo del infractor la publicación en un medio de comunicación social la sanción impuesta, el nombre o razón social del infractor y la índole de la infracción.

El artículo 40 bis de la Ley 8039, también regula eximentes de pago de daños. Con relación a este punto, dicho numeral dispone lo siguiente:

“(...) El juez podrá eximir del pago de daños, en cualquier caso, si el infractor cree y tiene suficiente fundamento para considerar que el uso realizado de la obra protegida constituía una excepción permitida en la Ley de derechos de autor y derechos conexos, Ley N.º 6683, de 14 de octubre de 1982, siempre que el infractor sea:

i) Un empleado o agente de una institución educativa, biblioteca o archivo sin fines de lucro, que actúa en el ejercicio de sus funciones y ha cometido la infracción reproduciendo la obra en copias o fonogramas.

ii) Un organismo público de radiodifusión no comercial, sin fines de lucro, o una persona que, como parte de las actividades regulares sin fines de lucro de un organismo público de radiodifusión no comercial, haya cometido la infracción ejecutando una obra literaria no dramática publicada, con exclusión de las obras cinematográficas, o reproduciendo un programa de transmisión que incorpora la ejecución de dicha obra (...).”

Nótese que el legislador dice que “el juez podrá eximir”, lo que indudablemente deja un espacio importante de discrecionalidad en el juzgador, dicho de otra manera, se relativiza la aplicación de la eximente.

Esa facultad de la persona juzgadora afecta la seguridad jurídica, puesto que más allá de que la persona demandada haya demostrado la condición subjetiva

(por ejemplo, ser empleado o agente de una institución educativa y haber creído con suficiente fundamento que estaba en una excepción permitida por ley) y objetiva (v.g. actuando en el ejercicio de sus funciones y reproducido la obra), quedaría a criterio del Tribunal eximirlo o no.

No obstante, se considera que, si en un proceso quedara debidamente acreditado tanto el requerimiento subjetivo como el objetivo de la eximente, el discurso argumentativo del Tribunal lo llevaría casi de forma natural a la eximente. En el otro supuesto, es decir, si se ha tenido por demostrado todo lo necesario para la eximente, pero el Tribunal se decanta por no aplicar la eximente, sustentándose únicamente en el carácter facultativo de la palabra “podrá”, sin duda se percibirá en dicha parte de la sentencia una atmósfera de discrecionalidad que tendrá que sustentarse como algo más que la mera facultad dada por el legislador, esto para no incurrir en una posible falta de motivación.

B) Aspectos procesales

1) Tipo de Proceso

El artículo 38 de la Ley 8039 dispone que las pretensiones de los titulares de los derechos de propiedad intelectual se tramitarán y decidirán mediante el proceso abreviado y remite al Código Procesal Civil anterior.

El Código Procesal Civil vigente dispone en el TRANSITORIO V: *“Las pretensiones que, conforme a otras leyes estaban previstas para tramitarse por el proceso abreviado, se dilucidarán en lo sucesivo por el proceso ordinario, salvo aquellas para las cuales se haya establecido un proceso específico en este Código”*.

De acuerdo con lo anterior, los procesos que se deseen interponer serán ordinarios. Si es de menor cuantía lo conoce el Juzgado Civil (Artículo 105 L.O.P.J.) y si es de mayor cuantía el Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil (Artículo 95 bis inciso 1).

3) Competencia

De acuerdo con el artículo 8.3.2 del Código Procesal Civil será competente el Tribunal del domicilio de quien formula la pretensión o el lugar donde sucedieron los hechos, a escogencia del demandante.

3) Legitimación

El numeral 38 de la Ley 8039 indica que pueden interponer demanda federaciones, asociaciones, licenciarios exclusivos, licenciarios autorizados, quien tenga capacidad legal para hacer valer esos derechos.

Con respecto a la legitimación, el autor Guilá menciona lo siguiente: *“(...) en el evento de que se infrinjan los derechos que les han sido confiados, las entidades de gestión colectiva se encuentran legitimadas, a efectos de iniciar los procesos para que cesen las conductas ilícitas y se paguen las indemnizaciones procedentes. Sin embargo, deben probar que las obras difundidas por las personas presuntas infractoras forman parte de los repertorios que administran. De lo contrario su reclamo no puede prosperar”*. (p. 72)

El autor hace mención del voto de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (resolución 924-2017 de las 10 horas 20 minutos del 3 de agosto de 2017), en el que el alto tribunal consideró que no existe presunción de legitimación a favor de las entidades de gestión colectiva, por lo que tienen la carga de acreditar su representación.

4) Carga Probatoria

El legislador en el artículo 40 viene a dar una “recomendación” acerca de cuál sería la prueba idónea para lograr acreditar los daños y perjuicios, a saber, la pericial. Evidentemente, recae en la parte actora la carga probatoria de demostrar su menoscabo.

En cambio, no es tarea sencilla acreditar las ganancias del infractor atribuibles a la infracción, para ello, indudablemente el actor tendría que solicitar en su demanda prueba de la cual tendría acceso y disponibilidad su contraparte, para que el Tribunal en el momento procesal oportuno y en caso de ser pertinente admita la prueba y ordene a la parte demandada que la aporte al expediente.

Indudablemente, una actitud no cooperadora de la parte demandada, no podría serle irrelevante al juzgador y lo tendría que tomar en cuenta a la hora de resolver el fondo. Asimismo, la parte actora tendría que dejarlo muy claro en las conclusiones que realice, así como también, la persona juzgadora tendrá que echar mano de una interpretación integral de la normativa a fin de que el demandado no termine saliendo beneficiado de su propio dolo.

Sin embargo, a la hora de emitir la sentencia, si la parte actora no aportó prueba de los beneficios que obtuvo su contraparte, mientras que el propio demandado no aportó prueba de los beneficios que obtuvo, la persona juzgadora no tendría insumo probatorio alguno que le permita cuantificar ese beneficio, y el asunto quedaría en un fallo dictado posiblemente en abstracto en cuanto a ese extremo. Lo cual no viene a resolver el problema sino a aplazarlo ya que es poco probable que se pueda cuantificar en etapa de ejecución.

De ahí que, antes de la demanda el actor debe valorar esos escenarios y si la demanda versa sobre derechos de autor y derechos conexos, o falsificación de marcas y otros signos, entonces podría presentar su demanda con base en el artículo 40 bis, donde el legislador establece indemnizaciones predeterminadas, en las cuales:

Deberá la persona juzgadora ponderar criterios de equidad y proporcionalidad.

Utilizar los parámetros de montos mínimos y máximos para la fijación de los daños y perjuicios (parámetros que el mismo legislador indica en los respectivos incisos).

Que los montos asignados sean suficientes para compensar al titular del derecho por el daño causado y sirva para disuadir infracciones futuras.

A pesar que el legislador le dio una cierta discrecionalidad al juzgador para que pondere con base en criterios de equidad y proporcionalidad el monto por el cual condenará al demandado, desde nuestra perspectiva, el actor en su demanda deberá aparte de acreditar su daño y cuantificarlo, establecer los motivos y razones por las cuales considera que al demandado debería condenársele por determinado monto y no dejarlo únicamente al criterio del juzgador, el cual por principio dispositivo requiere de los insumos que ofrecen las partes para resolver la controversia.

CONCLUSIONES

El postulado clásico de la responsabilidad civil, en su función indemnizatoria que busca generar una ecuación entre el daño y el resarcimiento, sencillamente se torna insuficiente para la correcta tutela de los daños y perjuicios en el tema de la infracción de los derechos de la propiedad intelectual. Por ello, el artículo 40 de la Ley 8039 pretende dar tutela y respuesta no solo al menoscabo de la persona afectada, sino también tiene como objetivo contrarrestar el posible beneficio económico de la persona infractora, para precisamente evitar un ilícito lucrativo.

El artículo 40 de la Ley 8039 indica que los daños y perjuicios por infracciones civiles y penales con dicha ley podrán basarse en un dictamen pericial. Ese verbo “podrán” puede ser visto desde dos aristas; el primero es que al decir “podrán” significa que los daños y perjuicios son susceptibles de ser cuantificados de manera pericial, de manera que, si no pueden ser cuantificados pericialmente, no aplicaría ese numeral, como lo sería el caso del daño moral subjetivo, sin que esto signifique que un daño de esta naturaleza no pueda ser resarcido. El otro enfoque, es que “podrán” se trata más bien es una sugerencia que el legislador hace a los destinatarios de la norma para que ofrezcan en el proceso la prueba idónea y oportuna, a saber, la pericial.

Las indemnizaciones predeterminadas que establece el artículo 40 bis de la Ley 8039 tiene evidentemente una función resarcitoria pero también sirve para disuadir infracciones futuras. Como prevención especial, para que la persona infractora no reincida, sin embargo, no se indica expresamente si tal función disuasoria tiene también un papel de prevención general, por lo que queda en manos en los interpretadores de la norma determinar si también tiene esa función y cómo ordenar una publicación en un medio de comunicación masivo.

La posibilidad de eximirse de la condena de las indemnizaciones predeterminadas queda reservada a supuestos que establece el mismo numeral 40 bis, sin embargo, se habla de que el juez “podrá” eximir el pago de daños, lo cual deja un espacio facultativo o discrecional a la persona juzgadora, que resta seguridad jurídica y en caso de que la parte demandada cumpla con los presupuestos objetivos y subjetivos de la eximente deja en manos del Tribunal si la aplica o no.

Bibliografía

Normativa

Constitución Política de Costa Rica. (1949, 8 de noviembre). Asamblea Nacional Constituyente.

Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley 8039. (2000, 12 de octubre). Asamblea Legislativa Costa Rica.

Código Civil, Ley 63. (1887, 28 de setiembre) Asamblea Legislativa Costa Rica.

Revistas

Otárola, M. (2014). La justificación de los daños punitivos en el derecho argentino. *Revista de la Facultad*, volumen 5, número 1.

Serrano Gómez, E. (2020). Responsabilidad civil, daños punitivos y propiedad intelectual. *Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas, México*, volumen 14, número 46.

Sentencias

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resolución 127-2007 de las once horas veinticinco minutos del veintiuno de febrero de dos mil siete.

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección de Ejecución, resolución 507-2019 de las catorce horas del día once de diciembre de dos mil diecinueve.

Tribunal Contencioso Administrativo, sección cuarta, sentencia 21-2012 de las dieciséis horas del veinte de febrero de dos mil doce.

Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda, resolución 089-2010, de las trece horas diez minutos del diecisiete de marzo de dos mil diez.

Tesis

Hidalgo Agüero, A. & Jiménez Mora, X. (1983). El enriquecimiento sin causa y la declaración unilateral de voluntad como nuevas fuentes de derecho. Tesis para optar por el título de licenciadas en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.

TRIBUNA LIBRE

Año 2022 Edición 9

Costa Rica



ESCUELA LIBRE DE
DERECHO
UNIVERSIDAD