LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Y EL DERECHO DE AUTOR

EN IBEROAMÉRICA:

TENDENCIAS PARA LA TERCERA DÉCADA DEL SIGLO XXI

Directores

Hugo R. Gómez Apac

Jorge Baeza. María Gabriela Rodríguez

Jorge Chávarro. Pablo Daniel Solines Moreno

Coordinadores

Karla Margot Rodríguez Noblejas

María Camila Flórez Jiménez. Juan Felipe Acosta Sánchez

AUTORES

Aldo Fabrizio Modica Bareiro. Alfredo Corral Ponce. Eduardo Ríos Pérez & Miguel Maigualema. Elisabeth Siemsen do Amaral & Luis Henriquez. Flavio Arosemena Burbano. Gonzalo Ferrero Diez Canseco. Gustavo Arturo León y León Durán. José Andrés Tinajero Mullo. José Manuel Otero Lastres. Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba. Mabel Klimt Yusti. Ignacio de Castro, Leandro Toscano & Óscar Suárez Bohórquez. Luis Ángel Madrid Berroterán & Alfredo Corral Ponce. Luis Marin Tobar. Marcela Ivette Robles y Vásquez. María Consuelo Velásquez Vela & Catalina Guzmán Arango. María del Carmen Arana Courrejolles. Martín Michaus Romero. Natalia Tobón Franco. Pablo Daniel Solines Moreno. Patricia Alvear Peña, Jaime Martínez Hervas, Cristóbal Montufar Gangotena & Carlos Jerves Ullauri. Patricia Gamboa Vilela. Paulo Parente Marques Mendes & Lucas Bernardo Antoniazzi. Pedro Manuel Córdova Balda. Renee Keen, Sherry Rollo, Matt Stratton, Victor Caddy & Celia Lerman (Etienne Sanz de Acedo & José Luis Londoño Fernández, traductores). Xavier Gómez Velasco. Yecid Ríos Pinzón.

Quito, 2021

La propiedad industrial y el derecho de autor en Iberoamérica: tendencias para la tercera década del Siglo XXI

Directores
Hugo R. Gómez Apac
Jorge Baeza. María Gabriela Rodríguez
Jorge Chávarro. Pablo Daniel Solines Moreno

Coordinadores
Karla Margot Rodríguez Noblejas
María Camila Flórez Jiménez. Juan Felipe Acosta Sánchez

Autores
Aldo Fabrizio Modica Bareiro. Alfredo Corral Ponce. Eduardo Ríos Pérez & Miguel Maigualema. Elisabeth Siemsen do Amaral & Luis Henriquez. Flavio Arosemena Burbano. Gonzalo Ferrero Diez Canseco. Gustavo Arturo León y León Durán. José Andrés Tinajero Mullo. José Manuel Otero Lastres. Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba. Mabel Klimt Yusti. Ignacio de Castro, Leandro Toscano & Óscar Suárez Bohórquez. Luis Ángel Madrid Berroterán & Alfredo Corral Ponce. Luis Marin Tobar. Marcela Ivette Robles y Vásquez. María Consuelo Velásquez Vela & Catalina Guzmán Arango. María del Carmen Arana Courrejolles. Martín Michaus Romero. Natalia Tobón Franco. Pablo Daniel Solines Moreno. Patricia Alvear Peña, Jaime Martínez Hervas, Cristóbal Montufar Gangotena & Carlos Jerves Ullauri. Patricia Gamboa Vilela. Paulo Parente Marques Mendes & Lucas Bernardo Antoniazzi. Pedro Manuel Córdova Balda. Renee Keen, Sherry Rollo, Matt Stratton, Victor Caddy & Celia Lerman (Etienne Sanz de Acedo & José Luis Londoño Fernández, traductores). Xavier Gómez Velasco.
Yecid Ríos Pinzón.

Quito, 2021

AA.VV. (Hugo R. Gómez Apac, *et al.*, directores), *La propiedad industrial y el derecho de autor en Iberoamérica: tendencias para la tercera década del Siglo XXI*, primera edición, Universidad Internacional del Ecuador – Universidad Hemisferios – Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual, Quito, 2021.

Primera edición: Quito, noviembre 2021

Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de este libro, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo, su traducción, comunicación pública incluida la puesta a disposición, incorporación a un sistema informático, su locación, su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por reprografía (fotocopia, facsímil, fotografía, escaneado y otros), por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y escrito de los titulares del derecho de autor.

©Hugo R. Gómez Apac
©Universidad Internacional del Ecuador
©Universidad Hemisferios
©Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual

Editado por la Universidad Internacional del Ecuador, la Universidad Hemisferios y la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual.

ISBN 978-9942-8800-1-7

Impreso por Imprenta Amigo del Hogar.

250 ejemplares.

Director general:
Hugo R. Gómez Apac

Directores:
Jorge Baeza
María Gabriela Rodríguez
Jorge Chávarro
Pablo Solines Moreno

Coordinadora general:
Karla Margot Rodríguez Noblejas

Coordinadores:
María Camila Flórez Jiménez
Juan Felipe Acosta Sánchez

Comité Editorial Académico:

- Jorge Chávarro (Presidente), en representación de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual - ASIPI.
- Pablo Solines, en representación de la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual - AEPI.
- Teodomiro Ribadeneira, profesor de la Universidad Hemisferios.
- Galo Verdesoto, profesor de la Universidad Internacional del Ecuador.
- Natalia Tobón, profesora de la Universidad del Rosario de Colombia.

Asistentes editoriales:
Gustavo Andrés Villacreses Brito
Carlos Sebastián Garcés Vásconez
Lupe Helena Núñez del Arco Viteri

Nota: Todos los textos que aparecen en esta publicación han sido objeto de curaduría. Sin embargo, ni los editores ni los directores ni el Comité Editorial Académico ni las entidades auspiciantes se hacen responsables de la exactitud, licitud, veracidad y/o actualidad de sus contenidos u opiniones, los cuales son responsabilidad exclusiva de sus autores.

ÍNDICE

Prólogo..... 11

Presentación..... 19

Sección I: Derecho de autor y derechos conexos 21

La justificación del derecho de autor
Yecid Andrés Ríos Pinzón..... 23

Evolución del concepto de derecho de autor
Aldo Fabrizio Modica Bareiro 57

El requisito de la originalidad en las obras plásticas
José Manuel Otero Lastres..... 81

Propiedad intelectual en España: originalidad y protegibilidad
Mabel Klimt Yusti 129

El derecho a la imagen de personas comunes, personajes públicos y edificios
Natalia Tobón Franco 153

La protección de las culturas populares y expresiones culturales tradicionales en la Ley Federal del Derecho de Autor ¿Protección eficaz?
Martín Michaus Romero..... 203

Ejercicio por parte de los titulares de los derechos de reproducción de obras que son distribuidas a través del internet
Pedro Manuel Córdova Balda..... 243

La responsabilidad de los *internet service providers* (ISP) por violación al derecho de autor
Gonzalo Ferrero Diez Canseco..... 263

Los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes audiovisuales: una visión desde el Tratado de Beijing y la normativa de la Comunidad Andina y del Ecuador
Pablo Solines Moreno 291

Direito autoral e economia criativa: uma análise econômica do Musical Works Modernization Act e da Diretiva Europeia de Direito de Autor
Paulo Parente Marques Mendes
Lucas Bernardo Antoniazzi 315

Tendencias en la solución alternativa de controversias (ADR) para derechos de autor y contenidos en el entorno digital
Ignacio de Castro
Leandro Toscano
Óscar Suárez..... 343

Sección II: Propiedad industrial 399

Patentes y medicamentos: un análisis en torno a la COVID-19
José Andrés Francisco Tinajero Mullo 401

Casos de patentes de invención de anticuerpos: criterios de claridad y nivel inventivo
María del Carmen Arana Courrejolles 451

Gestión estratégica del conocimiento: un camino hacia el aumento de competitividad
María Consuelo Velásquez Vela
Catalina Guzmán Arango 531

Notas sobre el alcance de la protección jurídica de los datos de prueba
Alfredo Corral Ponce 597

El modelo de utilidad en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Xavier Gómez Velasco..... 663

Inteligencia artificial (IA) y el futuro de las marcas: ¿Cómo afectará la IA a la selección de productos y el papel de las marcas para los consumidores?
Renee Keen, Sherry Rollo, Matt Stratton, Victor Caddy & Celia Lerman
Etienne Sanz de Acedo & José Luis Londoño Fernández 711

La marca notoria en la Comunidad Andina
Gustavo Arturo León y León Durán 729

La gestión del portafolio de marcas en el siglo XXI
Elisabeth Siemsen do Amaral
Luis Henriquez..... 779

Respuestas legales a infracciones de derechos de propiedad intelectual en el Ecuador
Eduardo Ríos Pérez
Miguel Maigualema..... 815

La denominación de origen en la Comunidad Andina: una figura más flexible de lo que parece
Patricia Gamboa Vilela..... 865

La protección y defensa de los secretos empresariales en la legislación ecuatoriana
Luis Marin Tobar..... 921

Los sistemas de adjudicación de signos distintivos y las comunidades religiosas: problemas y soluciones
Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba..... 947

Sección III: Derecho de la propiedad intelectual 993

Procesos de integración y sistema de propiedad intelectual aplicables a Ecuador
Patricia Alvear Peña
Jaime Martínez Hervas
Cristóbal Montufar Gangotena
Carlos Jerves Ullauri 995

El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual en la Comunidad Andina
Luis Ángel Madrid Berroterán
Alfredo Corral Ponce 1057

Alternativas jurídicas para proteger la imagen de las personas frente a la revolución comunicativa
Flavio Arosemena Burbano..... 1117

La cuarta revolución industrial: la propiedad intelectual y la inteligencia artificial
Marcela Ivette Robles y Vásquez..... 1137

PRÓLOGO

Hugo R. Gómez Apac
Magistrado
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú conforman el proceso de integración jurídica, económica y social más longevo y exitoso de Sudamérica, la Comunidad Andina, que nació con la firma del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969. A diferencia de otros procesos de integración sudamericanos, el subregional andino goza de supranacionalidad, elemento clave para avanzar y profundizar la integración para beneficio de todos los ciudadanos andinos. Dos características medulares de este proceso son la existencia de un área de libre comercio y la armonización de políticas y legislación. Este segundo componente permite la adopción de regímenes jurídicos comunes, es decir, que en los cuatro países miembros rigen las mismas leyes andinas (Decisiones), como es el caso del Régimen Común de Propiedad Intelectual, compuesto por la Decisión 345 de 1993, que aprueba el Régimen Común de Protección de los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales; la Decisión 351 de 1993, que aprueba el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos; la Decisión 391 de 1996, que aprueba el Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos; la Decisión 486 de 2000, que aprueba el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, complementado con la Decisión 632 de 2006 (sobre la protección de los datos de prueba) y la Decisión 689 de 2008 (que permite el desarrollo y profundización de derechos de propiedad industrial a través de la normativa interna de los países miembros); y la Decisión 876 de 2021, que aprueba el Régimen Común sobre Marca País.

Con el objeto de conmemorar los cincuenta años de creación de la Comunidad Andina, los días 6, 7 y 8 de mayo de 2019, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) y la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual (AEPI) organizaron en la ciudad de Quito el «*Segundo Seminario Internacional de Propiedad Intelectual: desafíos en el contexto del proceso de integración andina*», el cual contó con el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la International Trademark Association (INTA),

la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI), la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) y la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador (SAYCE), y en el que participaron 16 expositores colombianos, 26 ecuatorianos, 3 españoles, 1 guatemalteco, 10 peruanos y 1 venezolano. Sin duda, el evento académico más grande realizado en Ecuador en materia de propiedad intelectual.

La envergadura y éxito del mencionado seminario animó a Pablo Solines, Karla Rodríguez y quien escribe a dirigir una obra colectiva que recopilara artículos sobre propiedad intelectual vinculados a las normas, principios, conceptos e instituciones del derecho de autor (Decisión 351) y del derecho de propiedad industrial (Decisión 486). Es así que, bajo el sello editorial de la AEPI, en octubre de 2019, se publicó el libro «*Desafíos de la propiedad intelectual en el marco del proceso de integración andina. A propósito de los 50 años de creación de la Comunidad Andina*», que aglutinó artículos de Alfredo Corral Ponce, Carmen Robayo de Hidalgo, Emilio García Rodríguez, Esteban Argudo Carpio, Gustavo García Brito, Hugo R. Gómez Apac, Javier Freire Núñez, José Andrés Francisco Tinajero Mullo, Juan Carlos Cuesta Quintero, Juan José Arias Delgado, Juan Manuel Indacochea Jauregui, Karina Larrea Rodríguez, Karla Margot Rodríguez Noblejas, Marcela Ivette Robles y Vásquez, Ricardo Guillermo Vinatea Medina, Pablo Daniel Solines Moreno, Rosa María Kresalja Santos y Verónica Sánchez González.

Los dos emprendimientos académicos mencionados caldearon los ánimos lo suficiente para proseguir con el estudio y difusión del derecho de propiedad intelectual y gestar una segunda obra colectiva pero con mayor proyección. Con esta atmósfera de mayor entusiasmo, el año pasado, Jorge Baeza, Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la UIDE; Teodomiro Ribadeneira, profesor de la Universidad Hemisferios (UHE); Jorge Chávarro, Vicepresidente 2 del Comité Ejecutivo de ASIPI; Pablo Solines, Presidente de AEPI; y quien escribe, proyectamos el libro que el lector tiene a la vista: «*La propiedad industrial y el derecho de autor en Iberoamérica: tendencias para la tercera década del Siglo XXI*»; el cual se publica bajo el sello editorial de la UIDE y la UHE, dos universidades prestigiosas del Ecuador, y de la AEPI, y con el auspicio institucional del TJCA, la ASIPI y el Colegio de Abogados

Rosaristas, que es una asociación de profesionales, docentes y estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Colombia.

En la medida que esta segunda iniciativa, más ambiciosa, buscaba incorporar especialistas en propiedad intelectual más allá del ámbito comunitario, y con el objeto de asegurar la calidad de los artículos a ser incorporados, se consideró pertinente que los aportes pasen por el filtro riguroso de un Comité Editorial Académico, el cual quedó conformado por Jorge Chávarro (el Presidente), Pablo Solines, Teodomiro Ribadeneira, Galo Verdesoto (profesor en la UIDE) y Natalia Tobón Franco (profesora de la Universidad del Rosario de Colombia). A ellos mi agradecimiento por la selección de los artículos que conforman esta obra.

El libro cuenta con 27 artículos. Una obra colectiva de esta envergadura requería un esfuerzo de coordinación mayor al del primer volumen. Esta tarea recayó en Karla Rodríguez, Abogada Asesora del TJCA; María Camila Flórez Jiménez, quien labora en Cavelier Abogados; y Juan Felipe Acosta, abogado en Olarte Moure & Asociados. Debo mencionar que Karla, María Camila y Juan Felipe no solo han coordinado el diálogo constructivo entre las sugerencias del Comité Editorial Académico y los articulistas, sino que también revisaron los textos y propusieron mejoras con el consentimiento de los autores, por lo que podemos afirmar que en rigor este libro ha contado, en la práctica, con dos comités editoriales. Un agradecimiento enorme a los tres por todo el esfuerzo desplegado.

La obra colectiva que prologo está dividida en tres partes: la primera, que agrupa 11 artículos vinculados al derecho de autor y derechos conexos; la segunda, que aglutina 12 trabajos relacionados con la propiedad industrial; y, la tercera, que recopila 4 textos que tratan ambas materias del derecho de la propiedad intelectual.

En tal sentido, en la primera parte tenemos a Yecid Andrés Ríos Pinzón con «*La justificación del derecho de autor*»; a Aldo Fabrizio Modica Bareiro con la «*Evolución del concepto de derecho de autor*»; a José Manuel Otero Lastres con «*El requisito de la originalidad en las obras plásticas*»; a Mabel Klimt Yusti con

«*Propiedad intelectual en España: originalidad y protegibilidad*»; a Natalia Tobón Franco con «*El derecho a la imagen de personas comunes, personajes públicos y edificios*»; a Martín Michaus Romero con «*La protección de las culturas populares y expresiones culturales tradicionales en la Ley Federal del Derecho de Autor ¿Protección eficaz?*»; a Pedro Manuel Córdova Balda con «*Ejercicio por parte de los titulares de los derechos de reproducción de obras que son distribuidas a través del* internet»; a Gonzalo Ferrero Diez Canseco con «*La responsabilidad de los internet service providers (ISP) por violación al derecho de autor*»; a Pablo Solines Moreno con «*Los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes audiovisuales: una visión desde el Tratado de Beijing y la normativa de la Comunidad Andina y del Ecuador*»; a Paulo Parente Marques Mendes y Lucas Bernardo Antoniazzi con «*Direito autoral e economia criativa: uma análise econômica do Musical Works Modernization Act e da Diretiva Europeia de Direito de Autor*»; y, a Ignacio de Castro, Leandro Toscano y Óscar Suárez con «*Tendencias en la solución alternativa de controversias (ADR) para derechos de autor y contenidos en el entorno digital*».

En la segunda parte apreciamos a José Andrés Francisco Tinajero Mullo con «*Patentes y medicamentos: un análisis en torno a la COVID-19*»; a María del Carmen Arana Courrejolles con «*Casos de patentes de invención de anticuerpos: criterios de claridad y nivel inventivo*»; a María Consuelo Velásquez Vela y Catalina Guzmán Arango con «*Gestión estratégica del conocimiento: un camino hacia el aumento de competitividad*»; a Alfredo Corral Ponce con «*Notas sobre el alcance de la protección jurídica de los datos de prueba*»; a Xavier Gómez Velasco con «*El modelo de utilidad en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*»; a Renee Keen, Sherry Rollo, Matt Stratton, Victor Caddy y Celia Lerman con «*Inteligencia artificial (IA) y el futuro de las marcas: ¿Cómo afectará la IA a la selección de productos y el papel de las marcas para los consumidores?*» (traducido por Etienne Sanz de Acedo y José Luis Londoño Fernández); a Gustavo Arturo León y León Durán con «*La marca notoria en la Comunidad Andina*»; a Elisabeth Siemsen do Amaral y Luis Henriquez con «*La gestión del portafolio de marcas en el siglo XXI*»; a Eduardo Ríos Pérez y Miguel Maigualema con «*Respuestas legales a infracciones de derechos de propiedad intelectual en el Ecuador*»; a Patricia

Gamboa Vilela con «*La denominación de origen en la Comunidad Andina: una figura más flexible de lo que parece*»; a Luis Marin Tobar con «*La protección y defensa de los secretos empresariales en la legislación ecuatoriana*»; y a Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba con «*Los sistemas de adjudicación de signos distintivos y las comunidades religiosas: problemas y soluciones*».

En la tercera parte recibimos a Patricia Alvear Peña, Jaime Martínez Hervas, Cristóbal Montufar Gangotena y Carlos Jerves Ullauri con «*Procesos de integración y sistema de propiedad intelectual aplicables a Ecuador*»; a Luis Ángel Madrid Berroterán y Alfredo Corral Ponce con «*El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual en la Comunidad Andina*»; a Flavio Arosemena Burbano con «*Alternativas jurídicas para proteger la imagen de las personas frente a la revolución comunicativa*»; y finalmente a Marcela Ivette Robles y Vásquez con «*La cuarta revolución industrial: la propiedad intelectual y la inteligencia artificial*».

Como puede apreciarse, el libro ha sido dividido temáticamente. En el caso de la primera sección, referido al derecho de autor y derechos conexos, los trabajos van de lo general a lo particular. Se empieza con la justificación y evolución del derecho de autor, luego de lo cual se aborda lo referido al requisito de originalidad de las obras protegidas, la protección de determinados bienes jurídicos como la imagen o las expresiones culturales, el impacto del internet sobre el derecho de autor, los derechos conexos de intérpretes y ejecutantes audiovisuales, el análisis económico del derecho de autor a la luz de legislación comparada y el tratamiento de mecanismos alternativos de solución de controversias.

La segunda sección, relacionada con la propiedad industrial, ha sido integrada siguiendo el articulado de la Decisión 486. Así, primero aparecen los textos que tratan lo relacionado a las patentes de invención, lo que incluye el aprovechamiento del conocimiento que generan las invenciones y los datos de prueba de los correspondientes procesos de investigación y desarrollo; luego de ello se analiza lo concerniente al modelo de utilidad, las marcas y la inteligencia artificial, la marca notoria, la gestión de marcas, las infracciones al derecho marcario, las denominaciones de origen, los secretos empresariales y, se concluye esta sección, abordando un

asunto poco estudiado como es lo concerniente a los signos distintivos y las comunidades religiosas.

La última sección, que, como se ha señalado, recopila los artículos que han abordado tanto el derecho de autor como la propiedad industrial, se inicia con dos trabajos que centran su atención en el régimen común de propiedad intelectual de la Comunidad Andina —el primero detallando todas las normas que integran dicho régimen y el segundo abordando el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual—, y concluye con dos artículos desafiantes vinculados a la revolución comunicativa y la inteligencia artificial.

En su *best seller* «Sapiens. De animales a dioses», Yuval Noah Harari sostiene que hace 70 mil años hubo una gran revolución, la revolución cognitiva, la cual consistió en el desarrollo de la habilidad del *homo sapiens* de pensar en cosas que no existen en la realidad física[1], como fantasmas, dioses y demonios. Y el mundo imaginario que representa la propiedad intelectual, qué duda cabe, es uno de los frutos más exitosos de esa revolución cognitiva.[2]

Desde que asumí el cargo de magistrado en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en marzo de 2016, la propiedad intelectual ha entrado a formar parte de mi vida profesional como un torrente imparable y absorbente. No solo se trata de elaborar diariamente proyectos de interpretaciones prejudiciales, que constituyen el 90% de la jurisprudencia que la corte andina emite anualmente, y de este porcentaje, a su vez, el 90% está vinculado a la propiedad intelectual, sino también de participar en congresos, seminarios, talleres, cursos, *webinars* y otros explicando y difundiendo los criterios jurídicos interpretativos sobre derecho de autor y propiedad industrial, así

---

[1] Yuval Noah Harari, *Sapiens. De animales a dioses*, Debate – Penguin Random House Grupo Editorial, Lima, 2017, pp. 33-54.

[2] Hugo R. Gómez Apac, *Licencia obligatoria de patente por razón de interés público*, en *Voto Disidente* (columna), Sección Mayéutica de Pólemos – Portal Jurídico Interdisciplinario, Asociación Civil Derecho & Sociedad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 16 de junio de 2021. Fuente: https://polemos.pe/licencia-obligatoria-de-patente-por-razon-de-interes-publico/

como la redacción de artículos y ensayos y la publicación de libros. En esta vorágine, en el que conceptos como obra artística, patente, originalidad, licencia obligatoria, paternidad de la obra, diseño industrial, obra de arte aplicado, modelo de utilidad, derecho conexo, marca, organismo de radiodifusión, nulidad y cancelación del registro marcario, programa de ordenador, infracción de derechos, obra audiovisual, autor, nombre comercial, intérprete y ejecutante, denominación de origen, sociedad de gestión colectiva, licencia de uso, entre otros, giran constantemente en mi mente, siendo estudiados, comprendidos y analizados, me complace informar al lector que tiene en sus manos una obra valiosa para la comprensión de las últimas tendencias en materia de propiedad industrial y derecho de autor, expuestas claramente por especialistas en propiedad intelectual de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, España, México, Perú, Paraguay y Venezuela, ya entrados en la tercera década del siglo XXI.

Permítanme reiterar el agradecimiento a Jorge Chávarro, Pablo Solines, Jorge Baeza, Natalia Tobón, Karla Rodríguez, María Camila Flórez y Juan Felipe Acosta; así como a Gustavo García Brito, Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por la presentación del libro; a José Manuel Otero Lastres, por sus siempre valiosos consejos; a Alfredo Corral, quien ha colaborado con dos artículos; a Elisabeth Siemsen y Luis Henriquez, por el apoyo permanente de la ASIPI; a Etienne Sanz de Acedo y José Luis Londoño, por el apoyo constante de la INTA; y a Gustavo Andrés Villacreses Brito, Carlos Sebastián Garcés Vásconez y Lupe Helena Núñez del Arco Viteri, pues todos ellos, de una u otra forma, han colaborado con el impulso del proyecto editorial, la articulación y revisión de los contenidos, o la finalización de la presente obra colectiva, según corresponda.

Quito, octubre de 2021.

***

PRESENTACIÓN

Gustavo García Brito
Magistrado Presidente
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Al iniciar la tercera década del Siglo XXI, resulta evidente que los activos y bienes inmateriales regulados y protegidos por el derecho de la propiedad industrial y el derecho de autor constituyen una parte esencial del patrimonio de los agentes económicos que operan en el mercado de los países de Iberoamérica. Las grandes corporaciones y las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que en el caso de la Comunidad Andina representan el 90% del tejido empresarial, invierten una gran cantidad de tiempo y de recursos humanos y económicos para diseñar y posicionar una marca; proteger sus esfuerzos de innovación y desarrollo en todos los campos de la tecnología mediante una patente; o, para explotar los derechos patrimoniales de autor, especialmente en el marco de nuevas estrategias públicas, como la promoción de la denominada «economía naranja», y de iniciativas privadas enfocadas en aprovechar las ventajas y oportunidades que proporciona el entorno virtual, por ejemplo, para la industria de videojuegos, o a través de la utilización de plataformas de *streaming*.

En ese contexto, es posible apreciar la consolidación de un verdadero espacio integrado en los ámbitos jurídico, económico, tecnológico y social, que gira en torno a la propiedad intelectual. En la subregión andina, la fortaleza de este fenómeno multidimensional es resultado de la suma de tres variables fundamentales: (i) la vigencia de un régimen jurídico común, que se fortalece y actualiza de manera permanente gracias a la labor del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; (ii) las iniciativas públicas —comunitarias y nacionales— destinadas a promover la innovación, el desarrollo y la competencia, así como a garantizar los derechos de los consumidores; y, (iii) el interés de los actores del sector privado para proteger sus derechos y resguardar sus activos inmateriales. Así, en los 52 años de vigencia de la Comunidad Andina, el régimen común de propiedad intelectual es un ejemplo positivo de cohesión e integración entre actores públicos y privados, nacionales y comunitarios; y, constituye, además, una prueba fehaciente de que

es posible alcanzar objetivos compartidos, trabajando de forma conjunta y mancomunada.

La presente obra colectiva es un reflejo de ese trabajo conjunto, así como de la energía activa y propulsora inmanente a la propiedad intelectual, que coadyuva a dinamizar la cooperación y la integración, no solo entre países, sino entre todas las personas naturales y jurídicas que concentran sus actuaciones en la materia. A lo largo de los 27 capítulos que componen este libro, el lector podrá encontrar valiosas e interesantes reflexiones, explicaciones y cuestionamientos académicos sobre los desafíos que plantean las nuevas tendencias en materia de reconocimiento, protección, tutela y observancia de los derechos de propiedad industrial y derechos de autor en Iberoamérica. Cada una de las investigaciones propuestas constituye una contribución sustancial para el entendimiento de las diferentes instituciones jurídicas del derecho de la propiedad intelectual, tanto en el contexto actual como en su proyección futura. Por último y tomando en cuenta que el derecho es un instrumento transformador de la sociedad que está en construcción constante y que, como tal, se nutre de los avances legislativos, de la creación jurisprudencial y, entre otros, de estudios doctrinarios, los invito a que continuemos estudiando, aprendiendo y construyendo derecho, orientados por los aportes plasmados en la presente obra.

Quito, octubre de 2021.

***

SECCIÓN I

DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

LA JUSTIFICACIÓN DEL DERECHO DE AUTOR

Por *Yecid Andrés Ríos Pinzón*

Yecid Andrés Ríos Pinzón

Abogado por la Universidad Nacional de Colombia y Magister en derecho privado por la Universidad de los Andes (Colombia). Socio fundador de Zapata & Ríos Abogados Asociados, consultor y litigante en propiedad intelectual y derecho comercial, miembro de la lista de secretarios del Tribunal del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, profesor de la Universidad Sergio Arboleda, expresidente y actual Vicepresidente del Centro Colombiano de Derecho de Autor (CECOLDA). Correo electrónico: yecidrios@gmail.com

LA JUSTIFICACIÓN DEL DERECHO DE AUTOR

Yecid Andrés Ríos Pinzón

Palabras clave:
historia del derecho de autor y del copyright, filosofía del derecho de autor y del copyright, industrias culturales, contractualismo, ilustración

Keywords:
history of authors' rights and copyright, philosophy of authors' rights and copyright, cultural industries, contractualism, enlightenment

Resumen:

El presente artículo parte de preguntarse ¿para qué el derecho de autor? o, en otros términos, ¿cuál es la justificación social y moral del derecho de autor? Para responderla se hace una revisión tanto de la historia como de las tesis filosóficas sobre las cuales se ha justificado el derecho de autor. Se identifican tres posturas fundamentales: la primera, fundada en la necesidad de proteger intereses económicos de las industrias culturales; la segunda, fundada en la idea de lograr un equilibrio entre la protección de los autores y el acceso a los contenidos, como una forma de promover la creatividad; la tercera, fundada en la protección del individuo (el autor) y de los valores representados en este sujeto: la libertad de expresión, el trabajo y la personalidad. Finalmente, el autor del artículo expone sus propias conclusiones.

Abstract:

This paper is built on the question: which is the aim of the authors'

rights? In other words, which are the social and moral justifications of authors' rights? To answer this question, the history of authors' rights and its philosophical thesis are reviewed. Three postulations have been identified: the first is based on the idea of protecting cultural industries' economic interests. The second is based on the idea of obtaining a balance between the protection of the creators and the social need to access the artworks in order to promote creativity. The third is based on the idea of protecting the individual (the author) and the values they represent: freedom of speech, labor, and personality. Finally, the author comes up with his own conclusions.

1. Introducción: la justificación del derecho de autor

¿Para qué el derecho de autor? ¿Cuál es su función en la sociedad? Estas cuestiones han sido objeto de permanente análisis y debate desde los orígenes mismos de esta disciplina jurídica. La respuesta ha dependido, y depende, de diversos factores: políticos, ideológicos, culturales, económicos e incluso hasta religiosos[1]. Su resolución está en función del mayor o menor reconocimiento social al papel de la figura del autor en la sociedad, del desarrollo económico de los países y, en gran medida, de los avances tecnológicos y su influencia en la difusión de las ideas, la información, el arte, la cultura y la ciencia.

De la respuesta que cada uno tenga de estas preguntas, dependerá también su visión sobre el derecho de autor y sobre su naturaleza jurídica. Una visión centrada en la protección de las industrias hará énfasis en la necesidad de seguridad jurídica, en la protección a las inversiones y al capital requerido para la puesta en marcha de las industrias culturales.

[1] Sobre este aspecto, Uchtenhagen (1991, p. 107) explica cómo en la Edad Media el autor era concebido como un "trabajador para la honra de Dios". La creatividad se concebía como un don del Altísimo que debía agradecerse, compartirse, no reivindicar derechos. La personalidad pasaba a un segundo plano, el individuo era la imagen viva de Dios. De allí que en esta época la anonimidad era la regla, el arte era sirviente de la teología.

Si asumimos una visión utilitarista, entendiendo al derecho de autor como un instrumento para estimular la creatividad y el desarrollo de las artes y las ciencias de una sociedad, seguramente antepondremos los intereses comunes sobre los subjetivos, y propenderemos a establecer límites al derecho individual del autor o titular en contraprestación a los estímulos individuales dados por la ley. Si partimos de una visión centrada en el autor como individuo (y en los valores por él representados, tales como libertad de expresión, el trabajo y el desarrollo de la personalidad) es posible que nos interesemos fundamentalmente por los aspectos personalísimos del derecho; esto es: los derechos morales; pero también por la necesidad de proteger al autor y de garantizarle un reconocimiento básico (espiritual y económico) por su labor.

El lector comprenderá desde ya que las respuestas a estas preguntas no son inequívocas ni universales. Las soluciones se han transformado y se seguirán decantando a lo largo del tiempo. Algunas de ellas se reflejan y superponen, incluso conviven, en los diferentes cuerpos normativos que regulan la materia. Pedimos al lector nos dispense, pues no pretendemos ni podemos dar una respuesta absoluta. En las siguientes líneas nuestro objetivo es hacer un recuento de las principales respuestas que se le ha dado a la pregunta: ¿para qué del derecho de autor? Por supuesto, expondremos y defenderemos nuestra visión: el derecho de autor debe estar en función, fundamentalmente, de los creadores, fuente primigenia de la cultura, el arte y la ciencia de nuestras sociedades.

2. La protección a la industria

Una primera justificación del derecho de autor enfatiza en que este debe ser un instrumento de protección legal a las inversiones que requieren los empresarios[2] para la producción de contenidos culturales y creativos. Esta perspectiva tiende a

[2] Productores, editores, casas discográficas, plataformas en línea, entre otras.

ser imperante en el mundo actual. Así, el derecho de autor es concebido como un marco que otorga seguridad jurídica, especialmente a los intereses de las industrias culturales o creativas. Se parte de la premisa que: un ordenamiento jurídico que reconozca amplios derechos y mecanismos efectivos de protección, supone un ambiente propicio para el fomento y el desarrollo de tales industrias.

Esta visión parte del supuesto de que nos encontramos en una economía capitalista, sustentada en valores como la libertad de empresa, la libertad contractual y un poder estatal limitado. El derecho es visto como un instrumento para propiciar las inversiones, la generación y circulación de riqueza.

El instrumento normativo que de manera más evidente se fundamenta en esta visión es el Acuerdo sobre los ADPIC de 1994[3]. En su preámbulo, el Acuerdo de los ADPIC insiste en reconocer que "…*los derechos de propiedad intelectual son derechos privados;*" propiedad en la que se inscribe el derecho de autor. Los países miembros que suscribieron el tratado manifestaron su deseo de:

> "*Reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo.*"[4]

En Colombia, el documento CONPES 3533 de 2008 justifica

---

3 El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) corresponde al Anexo 1C del Acuerdo de creación de la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo de los ADPIC fue aprobado en Colombia a través de la Ley 170 de 1994.

4 ADPIC, Considerandos.

la implementación de un política pública en materia de propiedad intelectual bajo el entendido de que este tipo de propiedad es una "…*herramienta de incentivo a la producción y creación intelectuales y, por tanto, una herramienta disponible por las naciones para contribuir al logro de grados superiores de competitividad y productividad.*"[5] Para el CONPES, la Propiedad Intelectual (y dentro de esta, el derecho de autor) es un instrumento para lograr mayor productividad y competitividad.

La necesidad de proteger y regular las industrias culturales ha sido uno de los motores fundamentales del derecho de autor. Con la invención de la imprenta en el siglo XV nació la industria editorial. Al poder real y eclesiástico le urgía controlar esta naciente industria, pero, sobre todo, controlar y censurar la libre difusión de las ideas ilustradas y reformistas que amenazaban el *status quo*. De allí nació el sistema que antecedió al derecho de autor: el de los privilegios o monopolios de impresión en favor de los libreros. Como lo anota Lipszyc (2001, p. 30) "*Los impresores reclamaron alguna forma de protección de sus inversiones contra la competencia de los otros impresores que reimprimían los mismos libros*". Los miembros de la *Stationers' Company* de Londres, así como los impresores parisinos y de otros reinos de Europa, reclamaron y obtuvieron una protección fundada en una gracia real que les confería el derecho de imprimir las obras.

Estos monopolios fueron eliminados a medida que triunfaban las revoluciones burguesas; en buena medida porque constituían una restricción intolerable a la libertad de empresa y de comercio. Prontamente los privilegios fueron reemplazados por sistemas de derechos de reproducción de las

5 Consejo Nacional de Política Económica y Social, Documento 3533 de 2008. Bases de un Plan de Acción para la Adecuación del Sistema de Propiedad Intelectual a la Competitividad y Productividad Nacional 2008-2010, p. 2.

obras; derechos tipificados en la ley que, aun cuando eran reconocidos en favor del autor o creador de la obra, bien podían ser transmitidos contractualmente a los impresores, quienes ejercerían la titularidad de tales derechos. La transmisibilidad del derecho de autor, sujetándolo a la libertad contractual, se ajustó a los intereses comerciales de la industria.

Reconocer al autor un derecho natural de propiedad transmisible contractualmente fue un discurso utilizado por los impresores para legitimar sus propios intereses. Hacia 1763, en Francia, Denis Diderot, uno de los padres del enciclopedismo y filósofo ilustrado, escribe por encargo de los editores parisinos "La Carta sobre el Comercio de Libros"; texto dirigido a las autoridades francesas con el objetivo de persuadirlas de la inconveniencia de socavar los privilegios editoriales y que contiene la famosa sentencia:

> "*Yo lo repito: el autor es dueño de su obra, o no hay persona en la sociedad que sea dueña de sus bienes. El librero entra en posesión de la obra del mismo modo que ésta fue poseída por el autor y se encuentra en el derecho incontestable de obtener el partido que mejor le convenga para sus sucesivas ediciones. Sería absurdo impedírselo, pues sería como condenar a un agricultor a dejar yermas sus tierras, o al propietario de una casa a dejar vacías sus estancias.*"[6]

En Inglaterra, casi por la misma época en que Diderot escribía su célebre carta, los impresores y libreros de la *Stationers' Company* daban la batalla por reivindicar el derecho transmitido por el autor para imprimir, en exclusiva y perpetuamente, las obras. Ante los estrados judiciales, los editores alegaron que el autor tenía un derecho perpetuo fundamentado en el *common law*, una especie de propiedad que no podía ser limitada en el tiempo, como lo disponía el Estatuto de la Reina Ana; derecho natural que, una vez que el

[6] Denis Diderot, citado por Chartier (2006, p. 220).

autor transfería al impresor, este lo adquiría también perpetuamente. La tesis de un *copyright* perpetuo inicialmente prosperó en el caso Millar *v.* Tayllor en 1769, pero cinco años después fue derrotada en la Cámara de los Lores, en el caso Donaldson *v.* Beckett[7]. Desde allí se cimentó la idea de que el *copyright* ofrecía un derecho limitado en el tiempo.

En el ADN del *copyright* británico, que luego heredaron los estadounidenses, quedó la idea perenne de asimilar al *copyright* como una propiedad transferible, no necesariamente en cabeza del autor, sino del titular, del dueño, del empresario, del *right holder*[8].

El nacimiento del derecho de autor alemán también estuvo influenciado por la necesidad de regular la surgente industria de los impresores. Como lo anota Luf (1991, p. 38), el punto de partida fueron los conflictos entre impresores germanos. En ese contexto "*Le corresponde un peso decisivo a la apelación de los derechos originales de autor como base de los derechos editoriales derivados contractualmente de dicha apelación*".

La industria editorial en Colombia solo vino a consolidarse en el siglo XX. Ello explica, en parte, que solo se consolidara un sistema de derecho de autor moderno al finalizar el siglo XIX, por medio de la Ley 32 de 1886 que reemplazó definitivamente el sistema de los privilegios. Esta ley estuvo precedida y ampliamente influenciada por la Convención entre Colombia

---

7 Sobre estos dos casos puede consultarse a Ray Patterson (1968, pp. 15-16); Lawrence (2005, p. 85); y, García, (2014, p. 42).

8 Patterson, al explicar los efectos de la asimilación del sistema de *copyright* británico en los Estados Unidos de América, comenta:

"*Sin embargo, el Copyright, no quedó limitado a favor del autor y, desde que los derechos otorgados por el Copyright fueron del propietario y no del autor, el editor resultó beneficiado por el amplio campo del Copyright. El resultado fue que el Copyright otorgó al propietario un completo control sobre la obra protegida. El problema de un tipo de monopolio fue sustituido por otro*". Patterson, Rey (2005, p. 18).

y España sobre Propiedad Intelectual (Ley 31 de 1886), acuerdo internacional que para España tuvo, entre otros objetivos, fortalecer el mercado editorial en las nuevas repúblicas, ávidas de publicaciones españolas; publicaciones que muchas veces eran reproducidas sin autorización e importadas desde países como Francia (Pabón Cadavid, 2010, p. 194).

Si la industria editorial influyó decisivamente en el nacimiento del derecho el autor, la industria musical ha sido determinante en los posteriores desarrollos legislativos. Particularmente la protección demandada por editores musicales y productores fonográficos influyó decisivamente en el desarrollo de lo que hoy conocemos como derecho de comunicación al público y sus diferentes especies. No es coincidencia que con la aparición del fonógrafo se desarrolla una nueva industria y que prontamente ello se reflejara en el reconocimiento del derecho de reproducción mecánica en las leyes estadounidense de 1909 y británica de 1911 (Tschmuck, 2017, p. 19); así como en el reconocimiento de los derechos conexos de los productores fonográficos en la segunda mitad del siglo XX.

Tampoco extraña que la consolidación de la radio y la televisión como una nueva ventana de difusión de contenidos y señales trajera como consecuencia la necesidad de implementar reglas de protección a los organismos de radiodifusión, reglas que se consolidarían en la Convención de Roma de 1961.

Ni que decir frente al influjo de la industria audiovisual en el derecho de autor. El más claro ejemplo de esa influencia es la presunción de legitimación en favor del productor, establecida en el artículo 14 bis del Convenio de Berna; articulado introducido a través del Acta de París de 1971. Esta figura tuvo como motivación facilitar al productor la explotación de la obra cinematográfica (Lipszyc, 2001, p. 140). Tal disposición convencional ha sido faro para muchas legislaciones latinoamericanas, y particularmente en Colombia se expresa

en la presunción de titularidad de la obra audiovisual en favor del productor, y no de los autores, tal como lo dispone el artículo 98 de la Ley 23 de 1982.

Todo lo anterior demuestra que las industrias y la protección de sus intereses han sido definitivas en el origen, desarrollo y presente del derecho de autor. Es normal y legítimo que el Estado, a través de políticas públicas y de la legislación, procure fortalecer y proteger los sectores de la economía que aportan benéficos económicos y laborales en una sociedad. Además, filosóficamente, utilizar el derecho de autor como una forma de estimular y proteger las industrias se entronca con el utilitarismo de Bentham e impulsa el emprendimiento y a la innovación propugnados por Schumpeter.[9]

La protección de las industrias creativas y sus diferentes eslabones de producción y comercialización beneficia a los mismos autores. Esto supone proteger e incentivar a los diferentes actores de las industrias culturales (productores, editores, distribuidores, medios de comunicación, etc.). Ellos hacen posible el funcionamiento de las cadenas de valor del sector cultural. Así que, desde la perspectiva del autor, si este sigue la suerte de su obra, es beneficioso un sistema jurídico que propenda por la protección de dichas industrias.

Pero, además, desde el punto de vista social es rentable la protección de este tipo de industrias, pues ellas, además de generar riqueza y empleo, son amigables con el medio ambiente y pueden ofrecer puestos de trabajo calificados dirigidos a los más jóvenes de la población.

El sistema del *copyright* es el mejor ejemplo de esta perspectiva utilitarista de la que venimos hablando, un sistema enfocado en la reivindicación de los derechos de explotación

9 Sobre las justificaciones filosóficas, jurídicas y económicas de la propiedad intelectual en general y del derecho de autor en particular, puede consultarse también: Álvarez, Salazar, & Padilla, 2015.

económica de las obras, más que en los derechos morales; donde el papel del autor es importante, pero no predominante. En él, más que autores, tenemos a titulares o propietarios. Son ejemplos de esta visión figuras como el "*work made for hire*"; el "*Copyright Film*"; la titularidad originaria en favor de corporaciones; el uso permanente de contratos donde el autor cede todos sus derechos; los *assignment* o los contratos *buy-out*, que exigen la cesión de la totalidad de los derechos de autor a cambio de un único pago.

Aquella visión, en mayor o menor medida, también ha permeado a los países del sistema de derecho de autor continental. El derecho de autor en Latinoamérica no es la excepción. Tal vez por su cercanía geográfica o por la imitación de ciertas prácticas comerciales y contractuales de usanza en los Estados Unidos de América, nuestros sistemas legales han sido intensamente influenciados por esta visión. La libre disponibilidad de los derechos por parte de los autores, el paradigma de la autonomía de voluntad y de la libertad contractual son las piedras angulares de esta perspectiva.

Los contratos de cesión de todos los derechos y modalidades de explotación, por el plazo de protección de la obra, para todo el mundo —y más allá— no son extraños a nuestras legislaciones y prácticas comerciales. El autor, como creador de la obra, poco a poco ha cedido espacio al titular del derecho. Este adquiere los derechos de explotación de la obra y tiene la potestad de explotarlos por términos extendidos.

Sin embargo, justificar el derecho de autor desde la perspectiva de la protección a las industrias puede ser razonable desde el punto de vista económico, pero no resulta suficiente para explicar el porqué del derecho de autor y darle una validez social y moral. A nuestro juicio, tres problemas suscitan una comprensión del derecho de autor fundado exclusivamente en su importancia económica y en la necesidad de proteger intereses industriales: (i) la degradación del papel del autor en la sociedad; (ii) la sustracción al derecho de autor de su razón

de ser; y, (iii) la degradación social y política del derecho de autor.

Frente a la degradación del papel del autor en la sociedad, la historia del derecho de autor nos ha enseñado que su mayor o menor desarrollo depende, entre otros factores, del valor y el lugar que la sociedad otorgue a sus autores (Uchtenhagen, 1991, p. 107). En Roma, la labor del pintor, del escultor, del escritor, que creaban a cambio de una remuneración económica, era vista como una labor vil, no como un oficio liberal digno de protección (Rengifo García, 2009, p. 23). De allí que, entre otras razones, no podamos hablar de un derecho de autor en el derecho romano.

En la Edad Media, el conocimiento, el arte y la cultura, cuando no se enclaustraron en las abadías, estuvieron al servicio del mecenas o señor de turno, y ello impidió en gran medida el desarrollo de un derecho en favor de los autores. La creatividad se concebía como un don de Dios; pretender enriquecerse a costa de ella era socialmente reprochable. El concepto de autor, entendido como un bienaventurado por la Providencia o como un servidor de señores[10], difícilmente podía propiciar un régimen de protección jurídica.

La reivindicación de la figura del autor se da partir del Renacimiento y como efecto de una cosmovisión antropocentrista del mundo. Estampar la firma en los cuadros, murales y esculturas, o relacionar el nombre del autor en los poemas, cuentos y óperas se volvió algo cada vez más común en el siglo XV. Pero fue en los siglos XVIII y XIX cuando la figura del autor independiente, autónomo, libre de las ataduras del antiguo régimen, cobró mayor valor social y se convirtió en un sujeto digno de protección jurídica. John Milton, Daniel Defoe, Alexander Pope, Pierre-Augustin de Beaumarchais, Honoré de Balzac, Emile Zola o Víctor Hugo son apenas algunos ejemplos de autores que adquirieron una conciencia

[10] Uthenhaguen, óp. cit. p. 107.

de clase y propugnaron e influenciaron en Europa por una protección del autor en función de una nueva visión: el autor ya no era el arlequín del poder, su trabajo ya no estaría en función del abad, del mecenas, del príncipe de turno. Un arte y una literatura libre, hecha por hombre libres, merecía una protección especial, una propiedad espiritual, no comparable con otro tipo de propiedad, que le garantizara la gloria y el reconocimiento, pero también medios de subsistencia para él y su familia[11]. El sistema de los privilegios no satisfacía esas demandas, por ello se hizo necesario un nuevo modelo ajustable a las demandas de los autores libres: el derecho de autor.

Propugnar por un derecho exclusivamente en función de proteger las industrias, donde el autor simplemente vende o cede todos sus derechos al empresario, subvalora el papel del autor en la sociedad. Esta visión casi reduce al autor al nivel de vasallo o servidor de señores; es un atavismo que nos acerca más al régimen de los privilegios que al del derecho de autor propiamente dicho.

La degradación del papel social del autor se vincula con el segundo problema que identificamos: la desnaturalización del derecho de autor, sustraerle su razón de ser. Si el gran aporte del Estatuto de la Reina Ana de 1710 y de los Decretos de la Asamblea Nacional Francesa de 1791 y 1793 fue radicar en cabeza del autor, y no del impresor o empresario, el derecho exclusivo de reproducir o ejecutar la obra, ese logro se pierde

---

11 Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, autor del "Barbero de Sevilla" y de las "Bodas de Fígaro", en el siglo XVIII hacía esta breve reflexión cuya vigencia no se pierde a pesar del paso de los siglos:

"*La gloria es atractiva, pero para disfrutarla un solo año la naturaleza nos condena a comer 365 veces, y si los soldados y los magistrados no se ruborizan cuando cobran un salario digno por sus servicios, entonces ¿por qué el amante de las musas, siempre constreñido a hacer cuentas con su panadero, debe sonrojarse para hacer cuentas con los comediantes?*" (citado por Lipszyc, 2001, p. 413).

cuando la práctica contractual supone que los autores transfieren todos sus derechos perpetua y universalmente a terceros; o cuando es la misma ley la que atribuye o presume, sin más, que la titularidad de los derechos de explotación de la obra no están en cabeza de su autor, sino de su patrón o del comitente de la obra. Casi que volvemos a la figura del privilegio, donde el empresario ostentaba un monopolio de explotación del cual el autor no recibe beneficios, o por lo menos no en su justa medida.

Un derecho de autor sin autores es el absurdo que conlleva una visión exclusivamente económica del derecho, fundada en el dogma de la transmisibilidad del derecho de autor y de la supuesta autonomía de la voluntad. En un escenario como el que se plantea, el derecho de autor pierde su razón de ser; tanto así que ya en los años noventa Dietz (1991, p. 13) se cuestionaba si la designación "derecho de autor" era aún adecuada o si se debía identificar con una "determinada época histórica".

Justificar al derecho de autor exclusivamente en la necesidad de proteger a las industrias culturales es condenarlo a muerte. Cada vez se alzan más voces en contra del derecho de autor, se exigen mayores límites, su reducción en función de la protección de los "intereses de la sociedad". El contraargumento más poderoso se sustenta en la legitimación moral de los creadores para controlar el uso de sus obras, de usufructuar su trabajo y su talento. Pero si ese elemento central, el autor, desaparece del derecho de autor ¿qué podría legitimarlo socialmente? No basta con alegar que se trata de proteger intereses económicos e industriales para lograr una legitimación social y democrática del derecho de autor.

Un ejemplo de esta equivocada estrategia, de sustentar el derecho de autor exclusivamente en los intereses comerciales, la encontramos en los Estados Unidos de América con la *Copyright Term Extension Act*, también conocida como la Ley Sony Bono (también llamada por algunos como la *Mickey*

Mouse Protection Act). A través de dicha ley se extendió, una vez más, el plazo de protección de las obras (hoy día esos plazos oscilan en los Estados Unidos de América entre 70 y 120 años) y, según señalan sus críticos, fue impulsada por un intenso cabildeo de las principales corporaciones del entretenimiento[12]. Es cierto, se logró el objetivo querido por la industria: ampliar los plazos de protección de las obras en un momento de la historia, donde internet, el MP3 y las tecnologías de intercambio de archivos amenazaban los fundamentos y el modelo de negocio de las industrias culturales. Pero esa victoria también trajo un alto precio, sirvió como munición para quienes se oponen al derecho de autor, alimentó una animadversión de diversos sectores sociales en contra del *copyright*. No hay que olvidar que el sistema de monopolios se degradó poco a poco, entre otras razones, por la mala fama que adquirieron los gremios de libreros. Esa es una lección histórica que no se puede olvidar.

El autor es y debe seguir siendo el protagonista del derecho de autor, pero ello no se debe agotar tan solo en un idealista y vacío discurso. Los legisladores, los jueces, los actores de las cadenas de valor, y los mismos estudiosos del derecho de autor, si de verdad queremos reivindicarlo, debemos darle al autor el papel que se merece y las herramientas prácticas para lograr ese empoderamiento.

---

12 Sobre los antecedentes legislativos de esta ley, Lawrence (2005, p. 76) señala:

"*Durante las presiones que llevaron a la aprobación de la CTEA quedó demostrada esta "teoría" sobre los incentivos. Diez de los trece patrocinadores originales de la ley en el Congreso recibieron de Disney la máxima contribución posible; en el Senado, ocho de los doce patrocinadores recibieron donaciones. Se calcula que la RIAA y la MPAA gastaron millón y medio de dólares en grupos de presión durante el ciclo electoral de 1998. Pagaron más de 200.000 dólares en donaciones electorales. Se calcula que Disney contribuyó con más de 800.000 dólares a las campañas de reelección en el ciclo de 1998*".

3. Promover la cultura, la ciencia y el conocimiento en una sociedad a través del estímulo al autor

Desde esta perspectiva, el derecho de autor es ante todo un instrumento útil para promover la cultura de la sociedad. Tal objetivo se obtiene al estimular a los autores mediante el reconocimiento de derechos, para que creen más y mejores obras. Se trata de una visión utilitarista del derecho de autor. La ley reconoce derechos al individuo (el autor) a cambio de lograr un beneficio común; esto es, promover las artes, la ciencia y la cultura de una sociedad.

Filosóficamente esto se fundamenta en una visión contractualista del derecho de autor. El autor no crea su obra de la nada, la creación es resultado del conocimiento acumulado por la humanidad. Por ello, la obra se debe al conglomerado social; y este, en contraprestación, estimula al autor otorgándole facultades jurídicas sobre su obra, facultades que en todo caso han de ser limitadas. De esta manera, el derecho de autor se interpreta como una deuda de la sociedad para con el autor, deuda que, se reitera, es reciproca; la obra del autor también se debe a la sociedad.

Pfister (2005, p. 142) resume los fundamentos de esta visión de la siguiente manera: "*la obra es de su siglo y de los siglos anteriores*". El autor es heredero de una civilización a la que debe ideas que han inspirado su trabajo, de allí que:

> "*...los partidarios del contrato social, como algunos pensadores actuales, consideran la obra como fruto de una colaboración entre la colectividad humana y el autor. Pero aun reduciendo así la aportación individual, no la niegan. Todos admiten en efecto que un autor puede proponer una nueva combinación de ideas. Su trabajo merece entonces una recompensa que adopta la forma de un derecho a crédito con respecto a la sociedad.*"[13]

[13] Ídem.

Roland Barthes [citado por García Aristegui (2014, p. 154)] es tal vez uno de los más connotados referentes de esta visión en el siglo XX. Nítidamente lo describe así:

> "*Un texto está formado por escrituras múltiples, precedentes de varias culturas y que, unas y otras, establecen un diálogo, una parodia un cuestionamiento; pero existe un lugar en el que se recoge toda esa multiplicidad, y ese lugar no es el autor, como hasta hoy se ha dicho, sino el lector: el lector es el espacio mismo en el que se inscriben, sin que se pierda ni una, todas las citas que constituyen la escritura, la unidad del texto no está en su origen sino en su destino…*"

Esta visión del derecho de autor se desarrolló en el siglo XIX; surgió en contra de asimilar el derecho de autor a una forma de propiedad y, particularmente, en oposición a que se tratara como una propiedad perpetua. Bajo esta óptica, el autor no posee un derecho natural de apropiarse de su trabajo creativo. El fundamento del derecho del autor se sustenta en la relación simbiótica entre este y la sociedad; relación que genera obligaciones y derechos para ambas partes. La sociedad adeuda al autor, quien aporta su obra al acervo cultural, pero a su vez, la obra, ya publicada, se debe a la sociedad[14].

El derecho de autor, desde esta perspectiva, no puede interpretarse como el derecho a explotar todas las formas de uso de la obra (aun las no conocidas) sino solo aquellas expresamente tipificadas en la ley. Si el derecho del autor es producto de un pacto social que se expresa en la ley, las cláusulas de ese contrato no son extensivas a situaciones no contempladas. Por ello Pfister (2005, p. 150) resalta cómo la teoría contractualista se enmarca en el llamado positivismo jurídico.

---

[14] Por ello Jules Renuard, famoso autoralista francés del siglo XIX, citado por Pfister (2005, pp. 133-134). afirmaba: "*Cuando un autor comunica los resultados de su pensamiento, ya no está en condiciones de excluir de ellos a terceros*".

Si el objetivo del derecho, más que satisfacer necesidades individuales (las del autor), es promover intereses sociales, los límites al derecho cobran una especial preponderancia. Ello particularmente se traduce en: derechos limitados en el tiempo, limitaciones en cuanto al objeto de protección, alcance de los derechos restringido a lo tipificado en la ley; y, un protagonismo en el tratamiento legislativo de las limitaciones y excepciones al derecho y a las licencias legales. Por ejemplo, los derechos de remuneración por el uso de las obras se acoplan mucho mejor a esta visión que los tradicionales derechos exclusivos que le permiten al autor autorizar o prohibir todos los usos de su obra, incluidos los conocidos y los por conocer.

El Estatuto de la Reina Ana reivindicaba esa necesidad de promover el interés común otorgando incentivos. Su preámbulo es categórico en afirmar que se trataba de "*Una ley de fomento al aprendizaje*", fin que se logra mediante: "*...la concesión de copias de los libros impresos en los autores, en los compradores o propietarios de dichas copias, durante periodos de tiempo a mencionar.*"[15]

El mismo Estatuto posteriormente explicaba las razones de hecho que justificaron su expedición:

> "*Mientras que los impresores de las librerías y otras personas últimamente se han tomado con frecuencia la libertad de imprimir, reimprimir y publicar, o provocar que se imprima, reimpriman libros publicados y otros escritos sin el consentimiento de los autores o propietarios de dichos libros o escritos, para su gran perjuicio y con demasiada frecuencia provocando su ruina y la de sus familias. Por lo tanto, para prevenir tales prácticas y para estimular a hombres letrados*

[15] Estatuto de la Reina Ana, traducción libre del autor, el texto original dice: "*An Act for the Encouragement of Learning, by Vesting the Copies of Printed Books in the Authors or Purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned*." (Deazley, 2010. p. 501).

> *y componer y escribir libros útiles…*" (Ginsburg, 2019, pp. 44-45).

Nótese cómo la expedición del Estatuto se justificaba en la necesidad de prevenir actos parasitarios de impresión y publicación de libros sin autorización de los autores o de los titulares, pero, además, y sobre todo, en estimular la creación de más obras.

Algo muy similar encontramos en la cláusula de patentes y de *copyright* de la Constitución de los Estados Unidos de América[16]:

> "*El Congreso tendrá facultad: […] 8. Para fomentar el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando a los autores e inventores, por un tiempo limitado, el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos.*"

En Latinoamérica encontramos legislaciones donde explícitamente se subordina la protección brindada por el derecho de autor a la obtención de fines sociales, particularmente al progreso científico y cultural. Así la Ley Cubana de Derecho de Autor[17] señala que:

> "*La protección al derecho de autor que se establece en esta Ley está subordinada al interés superior que impone la necesidad social de la más amplia difusión de la ciencia, la técnica, la educación y la cultura en general. El ejercicio de los derechos reconocidos en esta Ley no puede afectar estos intereses sociales y culturales.*"

Por su parte, en Ecuador el Código de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación dispone que la regulación de los derechos intelectuales:

---

16 Sección octava.

17 Ley 14 de 1977, artículo 3.

> "…*constituye una herramienta para la adecuada gestión de los conocimientos, con el objetivo de promover el desarrollo científico, tecnológico, artístico, y cultural, así como para incentivar la innovación. Su adquisición y ejercicio, así como su ponderación con otros derechos, asegurarán el efectivo goce de los derechos fundamentales y contribuirán a una adecuada difusión de los conocimientos en beneficio de los titulares y la sociedad.*"[18]

En Colombia, un ejemplo de esta visión contractualista del derecho de autor la encontramos en la sentencia C-334 de 1993[19] de la Corte Constitucional. En dicha sentencia la Corte, al analizar la constitucionalidad del Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas (1971), y a título de *obiter dictum*, señaló lo siguiente:

> "*Se concluye de los textos constitucionales de 1991 que hay una filosofía humanista, cultural e integracionista en la que se inscribe la protección de la propiedad intelectual: no se trata de una forma sui generis de propiedad sino de un mecanismo para proteger el patrimonio cultural de las personas y de la nación en su conjunto, en aras de fomentar y perpetuar la identidad cultural colombiana, en el marco del respeto recíproco de la comunidad internacional* (…)
> *En cuanto al tiempo, razón de ser de la limitación no es otra que la función social de la propiedad, consagrada en los artículos 58 y 2° inciso segundo de la Carta. En efecto, la doctrina coincide en afirmar que una creación del espíritu que beneficie la cultura de un pueblo es algo que involucra simultáneamente los derechos del creador como los derechos de la comunidad. Tanto a nivel tecnológico como artístico, un nuevo aporte nunca es un fenómeno individual. De allí que el derecho de propiedad sobre dichos aportes no sea intemporal sino que, por un fenómeno convencional de transacción entre el mínimo que exige el goce exclusivo y el máximo de difusión*

18 Artículo 85.

19 Ponente: Alejandro Martínez Caballero.

> *que la comunidad exige, se fija discrecionalmente por el legislador un término razonable al cabo del cual el derecho individual de propiedad se extingue. La temporalidad del derecho intelectual busca finalmente resolver la tensión que existe entre el interés privado y el interés público.*"

4. Proteger al autor y a los valores en él representados: la libertad, el esfuerzo y la personalidad

Existe un tercer grupo de razones que justifican al derecho de autor. Estas orbitan alrededor de la necesidad de proteger al autor en sí mismo considerado, pero sobre todo los valores en él representados: la libertad, el trabajo y la propia personalidad del autor expresada en una obra. Podríamos decir que corresponden a las justificaciones más clásicas del derecho de autor, pero no por ello desuetas. Ellas se encuentran altamente influenciadas por la Ilustración, el individualismo y el liberalismo.

En este tercer grupo podemos diferenciar varias orientaciones. Una primera aproximación se centra en la protección a la libertad; particularmente en uno de los principales instrumentos para ejercer plenamente esa libertad: la propiedad. Desde esta perspectiva, si la libertad supone la autonomía del individuo, el mecanismo por el cual se ejercita esa autonomía es la propiedad. Como lo anota Luf (1991, p. 33): "*…la libertad necesita de la categoría de propiedad para poder hacerse real en el derecho por medio del ejercicio del mismo*". Este mismo autor transcribe un aparte de la "Filosofía del Derecho" de Hegel que, por la claridad y síntesis del razonamiento, nos permitimos citar:

> "*El hecho que yo tenga alguna cosa en mi poder externo constituye la posesión, así como el aspecto particular por el cual yo hago mía alguna cosa para una necesidad natural, para un instinto o un capricho, constituye el interés de la posesión. Pero el aspecto por el cual yo, como voluntad libre, estoy objetivamente en posesión de mí mismo y de esta manera positivamente con voluntad real, constituye aquí lo*

verdadero y lo jurídico, la determinación de la propiedad."[20]

La creación artística y literaria es una manifestación de la libertad de expresión. Pero supone autores con un alto grado de emancipación económica, autónomos, libres de las ataduras del mecenazgo y del vasallaje. En ese sentido, el derecho de autor, como forma de propiedad, es un instrumento para el ejercicio de dicha libertad.

Ya hemos expuesto cómo la evolución y el reconocimiento de la figura del autor en la sociedad ha sido determinante para el desarrollo del derecho de autor. Cuando el autor dejó de ser un servidor de señores, los monopolios en favor de los libreros perdieron su fundamento filosófico. Por el contrario, los autores autónomos e independiente que surgieron un nuevo contexto social, reclamaron una protección legal que satisficiera ese nuevo rol y esa aspiración emancipadora: una forma de propiedad sobre su obra. Pero no cualquier propiedad, una propiedad especial, casi espiritual o, como lo mencionó Le Chapelier, "*la más sagrada, la más legítima, la más inexpugnable y la más personal de todas las propiedades*"[21].

El Decreto de la Asamblea Nacional Francesa del 13 de enero de 1791[22] tenía como propósito principal reivindicar la libertad de todo ciudadano de fundar teatros y representar obras de teatro. También se propuso eliminar la censura en el teatro y abolir la obligación de pertenecer a gremio alguno como condición para fundar teatros (artículo preliminar del citado Decreto). Luego vino el reconocimiento del dominio público (Artículo II) y luego la prohibición de representar las obras de

[20] Hegel, citado por Luf (1991, p. 34).

[21] Le Chapelier's report (1791). En Bently, L. & Kretschmer, M. (eds). Primary Sources on Copyright (1450-1900). Disponible en: www.copyrighthistory.org

[22] Primera disposición del derecho de autor moderno en Francia.

los autores aún vivos si no se contaba con el consentimiento escrito de estos (artículo III).

Lo anterior es un significativo detalle: en su génesis el derecho de autor estuvo en función de la protección a la libertad de empresa, de la eliminación de los censores. Solo en un contexto de autores libres y autónomos se concibió un derecho de controlar el uso de las obras. La noción de autor se interpreta como un "sujeto de libertad responsable", y la forma de garantizar esa libertad es a través de un derecho de propiedad sobre su obra.

Cuando el inciso 2 del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce en toda persona el "*…derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora*", lo hace en el marco de la protección de un tipo especial de libertad: el derecho "*…a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad*"[23]. Esto evidencia más que la libertad y propiedad artística y literaria gozan de vasos comunicantes.

La protección al trabajo y el esfuerzo individual es otra aproximación desde la cual se ha pretendido justificar el derecho de autor. Así lo reivindicaba Honoré de Balzac en su Carta a los Escritores Franceses del Siglo XIX, cuando llamaba a elevarse

> "*contra la legislación 'bárbara' e inicua que, por un lado protege 'la tierra' y la 'casa del proletario que ha sudado' y, por otro, 'confisca la obra del poeta que ha pensado' y deshereda 'las develas y el cerebro.* "[24]

Locke es el sustento filosófico más representativo de esta

[23] Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 27 [1].

[24] Citado por Pfister. (2005, pp. 21-22).

postura, que justifica la propiedad en común y que, *mutatis mutandis*, puede aplicarse a la Propiedad Intelectual:

> "*Aunque la tierra y todas las criaturas inferiores pertenecen en común a todos los hombres, cada hombre tiene, sin embargo una propiedad que pertenece a su propia persona; y a esa propiedad nadie tiene derecho, excepto él mismo. El trabajo de su cuerpo y la labor producida por sus manos podemos decir que son suyos. Cualquier cosa que él saca del estado en la naturaleza lo produjo y la dejó y la modifica con su labor y añade a ella algo que es de sí mismo, es, por consiguiente, propiedad suya. Pues al sacarla del estado común en el que la naturaleza la había puesto, agrega a ella algo con su trabajo, y ello hace que no tengan ya derecho a ella los demás hombres. Porque ese trabajo, al ser indudablemente propiedad del trabajador, da como resultado el que ningún hombre, excepto él, tenga derecho a lo que ha sido añadido a la cosa en cuestión, al menos cuando queden todavía suficientes bienes comunes para los demás.*"[25]

Cuando Locke escribió estas palabras no estaba pensando en un tipo de propiedad inmaterial. Pero nada impide predicar estos planteamientos tanto al trabajo mecánico o manual, como a la labor intelectual. Las ideas son los bienes comunes; es el autor quien, con su creatividad, trabajo y esfuerzo, transforma ese bien común y le da valor agregado: las convierte en obras. Ese trabajo merece una recompensa y allí entra el derecho de autor a cumplir su función[26].

---

25 Locke, John. Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Párrafo 27. El reconocido autoralista alemán Kohler, citado por Ucthenhagen (1991), secunda esta opinión cuando afirma:

"*La fundamentación filosófica de la propiedad y del derecho inmaterial se encuentra en el trabajo, y más exactamente, en la creación de bienes; quien crea un nuevo bien, posee el derecho natural sobre él; esta frase es completamente razonable y no se puede refutar filosóficamente*".

26 Kholer se enmarca en esta línea de pensamiento en los siguientes términos:

"*La fundamentación filosófica de la propiedad intelectual y del derecho inmaterial se encuentra en el trabajo, y más exactamente, en la creación*

Vale anotar que la concepción de propiedad de Locke, al igual que la de Hegel y de los asambleístas franceses, no se limitaba una mera idea económica. La propiedad se entendía en un concepto amplio que involucraba no solo la posesión material de bienes, sino el ejercicio de otros derechos como la libertad y la vida misma o, como lo anotan los comentaristas de la obra de Locke,

> "*...el deber de autopreservación define los derechos naturales que Locke considera esenciales: la vida, la libertad y la propiedad, que constituyen lo que este autor denomina* Property, *entendido este término en un sentido amplio, que era el que tenía en el siglo XVIII en Inglaterra*" (Jaramillo, García, Rodríguez, & Uprimny, 2018, p. 211).

Podemos identificar un tercer grupo que justifica el derecho de autor en la necesidad de proteger la personalidad del creador de la obra. Esta vertiente se aparta de la idea de identificar al derecho como una forma de propiedad y se centra en la persona del autor. Su sustento teórico más importante es Kant, para quien el libro es un "*discurso dirigido al público*" donde el editor actúa como un intermediario[27]. El libro no es otra cosa más que el discurso del autor publicado por el editor (Álvarez, Salazar, & Padilla, 2015, p. 64), de allí que se califique al derecho de autor como un *ius personalissimum*.

Luf explica que la visión Kantiana del derecho de autor rechaza la idea de ejercer forma de propiedad sobre algo inmaterial como es la obra, ya que para Kant el objeto de la propiedad solo puede ser algo corporal y reprocha la idea de

de bienes; quien crea un nuevo bien posee el derecho natural sobre él; esta frase es completamente razonable y no se puede refutar filosóficamente". Kohler. Derecho de Autor, citado por Ucthenhagen.

27 Emmanuel Kant, Metafísica de las costumbres, Doctrina Jurídica, en Teoría. Citado por Luf (1991, p. 43).

sucumbir al inminente engaño de personificar las cosas (Luf, 1991, p. 44).

Esta visión Kantiana indudablemente influenció las doctrinas monistas del derecho de autor, particularmente los doctrinantes y la legislación alemana; donde, de un lado, la justificación del derecho se centra en la protección de la persona autor, más que en sus intereses meramente económicos; y, de otro lado, no permite hacer una distinción tajante entre la protección de intereses morales y los materiales. El derecho de autor es uno solo, inescindible lo moral de lo material.

En Colombia, en la Sentencia C-053 de 2001 de la Corte Constitucional, encontramos esta relación entre derecho de autor y derechos fundamentales de la libertad, el trabajo y el libre desarrollo de la personalidad. En dicha sentencia, para fundamentar por qué el derecho de autor se reputa de "interés social"[28], la Corte Constitucional dijo:

> "*La protección establecida en favor de una actividad como la creación artística, literaria y científica constituye un mecanismo para permitir el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, de la libertad de expresión, y el derecho al reconocimiento del trabajo individual. (...)*
>
> *11. Por otra parte, el reconocimiento moral y material de la labor de los autores de obras artísticas, literarias o científicas contribuye a la realización del trabajo como principio fundamental del Estado (art. 1º). Aparte de constituir un incentivo para la creación, el producto mismo del trabajo, su resultado material, es un aporte conjunto del individuo y de la sociedad. El beneficio social que reporta la producción artística, literaria y científica se concibe precisamente a partir de la interacción entre el autor y el conjunto de la cultura. En efecto, la obra es el resultado del contacto personal individual con la cultura como expresión*

[28] Artículo 2 de la Ley 23 de 1982.

de la sociedad y, en esta medida, la sociedad contribuye a su creación.

12. Aunque no toda la producción cultural individual reporte el mismo beneficio social, la creación artística, literaria y científica, en sus diversas manifestaciones es un patrimonio social. Lógicamente, a esta sociedad le interesa que el Estado proteja tanto la parte que le corresponde directamente, es decir el conjunto de prerrogativas que le corresponden sobre la obra, como los derechos que el autor tiene, sin los cuales no existirían incentivos para la creación.

Este interés social que se reputa sobre los derechos de autor está en concordancia además con lo dispuesto en el artículo 58 de la Carta, en cuanto afirma que la propiedad es una función social, puesto que reconoce el derecho que tienen los autores a percibir el fruto material de su actividad creadora, pero además establece un límite a tal protección y, en tal medida, reitera la potestad del Estado para regularla y así lograr obtener también, los propósitos constitucionales que la sociedad pretende derivar."

5. Conclusiones

A lo largo de las anteriores líneas hemos reseñado las principales tesis y doctrinas que sustentan la teleología del derecho de autor.

Una primera justificación se centra en la protección y promoción de los intereses de las industrias. Dichos intereses económicos han sido determinantes en la historia y en el modelamiento del régimen normativo del derecho de autor. Desde este punto de vista se hace énfasis en la protección del derecho de autor como un bien mercantil, negociable, donde es tan importante proteger al creador de la obra como a los titulares derivados de derecho.

El derecho de autor también puede justificarse como ese contrato entre los autores y la sociedad, un estímulo a la protección a través del reconocimiento de derechos subjetivos,

pero que tiene como fin último acrecentar el acervo cultural de la sociedad. El dominio público y los límites del derecho de autor son la contrapartida de los derechos reconocidos a los creadores de las obras. El interés principal de protección, desde esta perspectiva, es la sociedad como conjunto, supeditando la protección del autor a los intereses superiores del conglomerado social.

Otras justificaciones al derecho de autor hacen énfasis en la protección del individuo —autor—, pero sobre todo en los valores que este representa: la libertad, la propiedad (como un mecanismo para ejercer esa propiedad), el trabajo y la personalidad.

Tal como lo expusimos a lo largo del texto, en las normas del derecho de autor (internacionales o nacionales), encontramos expresiones concretas de cada una de estas tendencias.

Tal vez la tendencia más preponderante en el mundo de hoy es la visión mercantilista, donde más que autores, se protege es el interés de los propietarios o titulares (sean estos autores o no).

La visión contractualista cobra cada vez mayor vigencia en la medida que algunos sectores propugnan por extender y ampliar el campo de los límites al derecho de autor (excepciones, licencias obligatorias, plazos más cortos, etc.).

La perspectiva sustentada en la protección al individuo se expresa de manera más concreta en el reconocimiento y protección de los derechos morales. Sin embargo, pareciera estar siendo avasallada por la tendencia mercantilista y minimizada por quienes se apoyan en una visión contractualista.

Las tres tendencias son legítimas y perfectamente pueden convivir en el ordenamiento jurídico del derecho de autor. No obstante, desde nuestra perspectiva propugnamos por realzar la figura del autor y la protección de este sobre cualquier otro

interés. El derecho de autor, desde su génesis, tiene vínculos indisolubles con el derecho a la libertad de expresión, la participación en la cultura, la propiedad como instrumento de la libertad y en la protección al espíritu del autor plasmado en su obra. Estos intereses deben prevalecer sobre cualquier cálculo económico o instrumentalista del derecho de autor.

Sustentar el derecho de autor desde la perspectiva de proteger intereses industriales es importante, pero no suficiente. La legitimidad social y la validez moral del derecho de autor, no resiste sustentarse en la necesidad de proteger intereses económicos.

Un derecho de autor sin autores es casi un retroceso al régimen de los privilegios, un atavismo jurídico. La razón de ser del derecho de autor se debe fundar en la protección de valores como la libertad y la retribución al trabajo a quienes aportan las materias primas de las industrias creativas y alimentan al patrimonio cultural de la humanidad: los autores.

6. Bibliografía

- Álvarez, D., Salazar, O., & Padilla, J. (2015). Teoría de la Propiedad Intelectual, Fundamentos en la Filosofía, el Derecho y la Economía. Civilizar (15).

- Chartier, R. (2006). Inscribir y Borrar: Cultura Escrita y Literatura. (Siglos XI-XVIII). (V. Goldstein, Trad.) Buenos Aires: Katz Editores.

- Deazley, R. (2010). The Statute of Anne 1709-1710 (Transcripción). En L. Bently, U. Suthersanen, & T. Paul, Global Copyright. Three Hundred Years Since The Statute Of Anne, From 1709 To Ciberspace. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

- Dietz, A. (1991). Transformaciones en el Derecho de Autor ¿Cambios de Paradigmas en el Derecho de Autor?

En D. N. Autor, Filosofía del Derecho de Autor. Bogotá: Ministerio de Gobierno, Dirección Nacional de Derecho de Autor.

- García Aristegui, D. (2014). ¿Por qué Marx no Habló de Copyright? La Propiedad Intelectual y sus Revoluciones. Madrid: Enclave de Libros.

- Ginsburg, J. (2019). Informe General, Justificaciones de los Derechos de Autor. En J. Blomqvist, El Derecho de Autor, Ser o No Ser. Copenhague.

- Jaramillo, J., García, M., Rodríguez, A., & Uprimny, R. (2018). El Derecho Frente al Poder. Surgimiento Desarrollo y Crítica del Constitucionalismo Moderno. Bogotá: Universidad Nacional.

- Lawrence, L. (2005). Free Culture: How Big Media uses Technologies and The Law to lock down Culture and control Creativity. (A. y. Cordoba, Trad.) Santiago: LOM Ediciones.

- Lipszyc, D. (2001). Derecho de Autor y Derechos Conexos. Buenos Aires: ZALAVIA, CERLALC y UNESCO.

- Luf, G. (1991). Corrientes Filosóficas de la Época de la Ilustración y su Influjo en el Derecho de Autor. En D. N. Autor, Filosofía del Derecho de Autor. Bogotá: Ministerio de Gobierno, Dirección Nacional de Derecho de Autor.

- Pfister, L. (2005). ¿Es la propiedad literaria una propiedad? Controversias sobre la naturaleza del derecho de autor en el siglo XIX. Revista Internacional de Derecho de Autor, RIDA (205).

- Pabón Cadavid, L. A. (2010). De los Privilegios a la Propiedad Intelectual. La Protección en Colombia de las Obras Literarias, Artísticas y Científicas en el Siglo XIX. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

- Ray Patterson, L. (1968). Copyright Historical Perspective. Nashvulle: Vanderbilt University Press.

- Rengifo García, E. (2009). El derecho de autor en el derecho romano. Revista de derecho privado (16).

- Uchtenhagen, U. (1991). Los Sistemas de Derecho de Autor en el Mundo y su Enraizamiento en los Fundamentos Espirituales del Derecho de Autor. In Filosofía del Derecho de Autor. Bogotá: Dirección Nacional de Derecho de Autor, Ministerio de Gobierno.

Bogotá, junio de 2020.

***

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE DERECHO DE AUTOR

Por *Aldo Fabrizio Modica Bareiro*

Aldo Fabrizio Modica Bareiro

Abogado por la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (Paraguay). Magíster en Propiedad Intelectual por la Universidad Austral (Argentina). Magíster en Docencia en Educación Superior por la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción" (Paraguay). Doctor en Derecho por la Universidad Austral (Argentina). Coordinador de investigación y profesor de Derechos Intelectuales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (Paraguay). Socio del estudio jurídico Bareiro Modica Abogados (Paraguay). Presidente del Comité de Derecho del Entretenimiento de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI). Vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Agentes de la Propiedad Intelectual (APAPI).

Correo electrónico: fabriziomodica@gmail.com

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE DERECHO DE AUTOR

Aldo Fabrizio Modica Bareiro

Palabras clave:
derecho de autor, evolución
internacional, protección autoral,
software, base de datos

Keywords:
authors' rights, international
evolution, author protection, software,
database

Resumen:

El objetivo del presente trabajo es analizar la evolución que experimentó el concepto de derecho de autor a nivel internacional. Para ello, nos referiremos brevemente a su evolución formal, para luego centrarnos en su evolución de fondo a partir del Convenio de Berna, el surgimiento de nuevos modelos de explotación comercial de las obras, el establecimiento del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), entre otros. Serán analizados con mayor detenimiento el *software* y las bases de datos como obras de dudosa protección bajo el amparo del derecho de autor, el establecimiento de otros criterios de protección como premio a la inversión, los intereses reales de los autores y la absorción del *droit d'auteur* por el *copyright*.

Abstract:

The aim of this paper is to analyze the evolution of the concept of authors' rights at the international level. To do this, we will briefly refer to its formal evolution, then focus on its fundamental evolution from the Berne Convention, the emergence of new models of commercial exploitation of works, the establishment of the

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement), among others. Software and databases will be analyzed in greater detail as works of dubious protection under the protection of authors' rights, the establishment of other criteria of protection as a reward for investment, the real interests of the authors and the absorption of the *droit d 'auteur* by copyright.

1. Introducción

El derecho de autor, tal como lo conocemos en la actualidad, tuvo su origen en Inglaterra a comienzos del siglo XVIII con la aprobación del llamado "Estatuto de la Reina Ana". En él se reconocían ciertas prerrogativas a favor de los autores de obras escritas y se dejaba de lado la tradición imperante de los llamados privilegios de los libreros e impresores —quienes eran los que detentaban los monopolios de publicación— pasando entonces a nacer en cabeza de los autores un derecho exclusivo a editar y vender sus obras.

Pero es a finales del siglo XVIII cuando este derecho de autor se perfecciona —sobre todo en Francia— reconociéndose un derecho sobre la personalidad del autor y pasando a ser considerada "*...la más sagrada, la más legítima, la más intocable y, si puedo decirlo de esta manera, la más personal de todas las propiedades.*"[1] Finalmente, ya en el siglo XX el derecho de autor pasa a formar parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconocido como un derecho individual de las personas.

Desde la aparición del moderno concepto de derecho de autor

---

[1] Isaac-René-Guy LE CHAPELIER, en su informe presentado a la Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa en el año 1791, refiriéndose a los derechos de autor expresó:

> "*…la más sagrada, la más legítima, la más inatacable y, si puedo decirlo de esta manera, la más personal de todas las propiedades, es la obra fruto de la imaginación de un escritor; es una propiedad de un género completamente diferente de las otras propiedades*".

del siglo XVIII hasta nuestros días, se fue dando una paulatina evolución en su concepción, especialmente a través del establecimiento de los principales tratados internacionales que pretendieron regularlo. Para comprender mejor este fenómeno, será necesario primeramente conocer su evolución formal y luego la de fondo, revistiendo especial importancia el Convenio de Berna, la constitución de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la suscripción del Acuerdo sobre los ADPIC, los tratados OMPI sobre los derechos de autor en internet, entre otros.

Especial énfasis pondremos en analizar dos nuevas creaciones surgidas en los últimos cincuenta años, el *software* y la base de datos, que cambiaron paradigmas dentro del derecho de autor, pasando la inversión económica a constituirse en el nuevo fundamento de protección, dejando en un segundo plano a los autores y las creaciones artísticas. Esto se verá mejor reflejado a través de la comparación que hagamos con el *copyright* anglosajón, y cómo este instituto actualmente terminará absorbiendo al derecho de autor continental europeo. Finalmente, expondremos una conclusión general sobre el tema.

2. Evolución formal del derecho de autor

Hay una evolución formal del derecho de autor, a la que nos referiremos brevemente, y otra evolución que consideramos de fondo, de la que nos ocuparemos con más atención.

Podemos considerar la evolución formal a partir del Convenio de Berna de 1886, en cuyo preámbulo se estableció como objetivo del derecho de autor "…*proteger del modo más eficaz y uniforme posible los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas*".

Dicho convenio tuvo varias revisiones que introdujeron reformas al texto original, entre otras: la protección de nuevas formas de creación (por ejemplo, las obras fotográficas y las

cinematográficas); el reconocimiento de nuevas formas de explotación de la obra; la eliminación del requisito de registro de la obra para su protección; etc.

En 1893 se fusionaron las secretarías encargadas de administrar los convenios de París y de Berna en una entidad a la que se llamó Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (conocida como BIRPI, por sus siglas en francés). En 1967 estas oficinas se convirtieron en la OMPI. En 1974 la OMPI pasó a ser un organismo de las Naciones Unidas.

En 1994 se suscribió el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (conocido como Acuerdo sobre los ADPIC en español y como TRIPs Agreement en inglés), que había sido negociado en la llamada "Ronda Uruguay del Tratado General de Aranceles y Tarifas" (conocido como GATT, por sus siglas en inglés). Esto implicaba la conversión de dicho acuerdo en la Organización Mundial de Comercio (OMC). El Acuerdo sobre los ADPIC introdujo cambios llamativos en los derechos intelectuales en general y en el derecho de autor en particular, incluyendo, por ejemplo, la protección de los programas de ordenador y las compilaciones de datos. Universalizó los derechos conexos reconocidos por el Tratado de Roma de 1961. Asimismo, aceptó que un Estado estuviera en libertad de no reconocer derechos morales.

En 1996 se formalizaron los tratados de la OMPI sobre Derecho de Autor, por un lado, y sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, por otro. Se los conoce como "Tratados Internet" porque constituyen una normativa internacional que regula la utilización en el ámbito digital de las obras protegidas por el derecho de autor, así como por los derechos conexos.

Este bosquejo apenas esbozado es parte de la evolución formal del derecho de autor. Nuestra intención no es referirnos a ella,

sino que pretendemos encarar la otra evolución que ha experimentado desde el Convenio de Berna hasta el siglo XXI. Encararemos la orientación que ha tenido esta disciplina en más de un siglo de existencia.

3. Espíritu de Berna

¿Para qué se estableció el Convenio de Berna? Como lo establece su preámbulo, para proteger a los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas. Es decir, estaba orientado a los creadores de la cultura y el arte, a los artistas en general, entendidos estos como los cultivadores de cualquiera de las bellas artes: arquitectura, escultura, literatura, música, pintura y teatro. El Convenio unificó las legislaciones nacionales del siglo XIX que reconocían que los creadores habían de ser tutelados en la relación con su creación y, al mismo tiempo, debían ser los destinatarios de los beneficios materiales que ellas reportaran.

Surgía el doble vínculo del autor con su obra: el moral y el material. En otras palabras, era un derecho precisamente para autores.

Sin embargo, apenas estructurado este nuevo derecho llevó la semilla de su desnaturalización. Fue por medio de su versión anglosajona, orientada a proteger la explotación de la obra, antes que a la misma obra. Es decir, privilegió la obra como valor económico antes que como resultado del espíritu creador del hombre. El Convenio de Berna fue un ejercicio de equilibrio entre el *droit d´auteur*, que mantuvo el énfasis en los autores, y el *copyright* anglosajón, decididamente encarrilado para regular los negocios que surgen a partir de las obras. La intervención de los empresarios que participan en el circuito de la producción de bienes artístico-culturales es fundamental parta su difusión, su promoción y su financiación. Pero esa importancia, por la dinámica propia de los negocios, fue superando su territorio y se introdujo en el ámbito propio de los creadores, a quienes ha ido desplazando.

Nuevos bienes inmateriales exigían protección. Grandes intereses vinculados a ellos —no en su creación, sino en su explotación— han venido presionando en procura de su reconocimiento. Esto ha provocado que el modelo de Berna fuera soportando una distensión de sus límites a fin de que dentro de ellos pudieran ser ubicados nuevos objetos intangibles a los que había que dar protección. Para que se los incorporara, se dejaron de lado consideraciones jurídicas en cuanto al contenido de esos bienes, que debieron ceder ante exigencias de las empresas beneficiarias que se encontraron con la necesidad inmediata de asegurar su tutela, dada la importancia económica adquirida por esos objetos. En cambio, otros intereses de menor peso no han tenido éxito en su propósito de reconocimiento de derechos sobre determinadas creaciones, aunque estas tuvieran una mayor afinidad de contenido con las amparadas por el derecho autoral.

Los modelos de explotación comercial surgidos en la segunda mitad del siglo pasado superaron el estadio de las simples manufacturas en serie y basaron su eficacia en nuevos productos de consumo global masivo. Se trataba de la materialización de creaciones intangibles que pasaban a constituirse en el principal activo de las empresas. Se hizo sentir entonces el requerimiento de encontrarles una salvaguarda adecuada, así como el asegurar que la comunidad de naciones se atuviera al pleno respeto de la propiedad intelectual y no la trabara por medio de sus legislaciones internas. Fue así como en la revisión de la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos de América se estableció en 1974 la elaboración de un reporte anual para la identificación de países que oponían barreras al ingreso de los productos de compañías norteamericanas basados en sus leyes de derechos intelectuales, a fin de someterlos a sanciones económicas. Se fue instalando entonces el criterio de que los derechos de propiedad intelectual eran un componente inseparable del comercio internacional, por lo que los Estados

tenían que negociarlos en el contexto de este comercio[2].

Ante la amenaza de medidas de retorsión unilaterales, los países industrializados en general optaron por adherirse a la posición de Estados Unidos de América y apoyaron el establecimiento de normas en un convenio multilateral que asegurase la protección de esos derechos[3]. Se concretó entonces el Acuerdo sobre los ADPIC, como parte de la conversión de dicho acuerdo en la OMC[4], sujeta a nuevas reglas. Se ha dicho que tanto el régimen de patentes como el del derecho autoral establecidos por el Acuerdo sobre los ADPIC fueron concebidos en el interés de los países y empresas más grandes e impuesto a los otros por medio de un masivo y hábil *lobbying*[5]. Este criterio ha sido expresado por un autor de manera harto elocuente: "*Doce corporaciones hicieron la ley para el mundo*"[6].

4. El *software* como obra literaria

Entre otras innovaciones establecidas por el Acuerdo sobre los ADPIC cabe citar como ejemplo del resultado de las presiones la tutela del *software*. Con respecto a este último, el tratado

---

2 Alberto BERCOVITZ, "El derecho de autor en el acuerdo TRIPs", en *Propiedad intelectual en el GATT*, (Buenos Aires, Argentina: Ediciones Ciudad Argentina, 1997), p. 17.

3 Ibíd. p. 18.

4 Se llama "Ronda Uruguay" a las negociaciones comerciales multilaterales que en setiembre de 1986 en Punta del Este decidieron iniciar los representantes de países que integraban el GATT y que concluyeron con el Acuerdo sobre los ADPIC, acuerdo que entró en vigencia el 1 de enero de 1995.

5 William KINGSTON, "Tranforming the conditions of indigenous innovation", *The Economic and Social Review*, Vol, 43, Nº 4 (2012): p. 633.

6 Ibíd. Cita la opinión de S.K. SELL.

establece nada menos que su protección como obra literaria en virtud del Convenio de Berna[7]. Este tratamiento ha pasado a la mayor parte de las legislaciones del mundo, pese a las objeciones al hecho de que, al equipararse los programas de computadoras a una obra literaria, técnicamente solo tendría que quedar protegida la forma y no su aplicación práctica, en que precisamente radica el valor del *software*.

¿Es razonable tratar el *software* como obra literaria? En general, en este tipo de obras (las literarias) la expresión externa está dada por las palabras en un idioma concreto, cuyas combinaciones responden tanto a una estética de la forma como a la manifestación de un contenido. Baylos Corroza da la siguiente definición de obras literarias:

> "*Aquellas creaciones en que el medio expresivo utilizado es una realidad física muy peculiar: la palabra, cuya materialidad se aprecia perfectamente si se tiene en cuenta que, por encima de su significación, la palabra lo que es esencialmente es un sonido que se emite y se escucha*."[8]

Si bien el *software* está expresado en un lenguaje —entendido "lenguaje" en un sentido muy amplio, como medio expresivo—, no emplea palabras que puedan ser convertidas en sonidos con los cuales resulte posible recrear una obra.

Es sugestiva —y, a la vez, muy ilustrativa— la definición que la ley paraguaya de derecho de autor da del *software*:

> "*Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un computador ejecute una tarea u obtenga un resultado. El programa de ordenador comprende*

7 Acuerdo sobre los ADPIC, Art. 10-1.

8 Hermenegildo BAYLOS CORROZA et al., *Tratado de derecho industrial* (Pamplona, España: Thomson Reuters, tercera edición, 2009), p. 735.

también la documentación técnica y los manuales de uso."[9]

Con claridad surge de la precedente definición que el *software* es exteriorización de un contenido, es decir, de un conjunto de instrucciones que comprende para la obtención de un determinado resultado. Como si fuera poco, la definición incluye el vocablo "planes". ¿Acaso un plan puede constituir —de acuerdo con los principios del derecho autoral ampliamente aceptados por la doctrina y la legislación— una obra que merezca protección?

Tomando en cuenta la definición de los programas de ordenador en términos similares de la ley española, se ha expresado:

> "*No les sitúa muy lejos de lo que cabría considerar un método o un procedimiento, con la diferencia —insustancial a los efectos de protección— de que mientras en el caso del* software *las instrucciones tienen como destinatario al propio ordenador (...), tratándose de un método o procedimiento convencionales, las instrucciones van dirigidas siempre a una persona física.*"[10]

Un conjunto de instrucciones tiene un carácter funcional. Pese a ello, las distintas legislaciones y la misma doctrina en forma pacífica establecen que la tutela del derecho de autor no se extiende a la aplicación práctica de las obras. En consecuencia, no puede proveer protección a las funciones del *software*[11]. Sin embargo, como el valor del *software* de ninguna manera es formal, sino que radica en las posibilidades de su aplicación, las distintas legislaciones, siguiendo el modelo del Acuerdo

---

9 Ley 1328/98, Art. 2 numeral 33.

10 Rafael SÁNCHEZ ARISITI, "Las ideas como objeto protegible por la propiedad intelectual", en *Revista de Propiedad Intelectual*, Nº 4 (enero-abril 2000): p. 66.

11 Rosa María BALLARDINI, *Intellectual property for computer programs* (Helsinki, Finlandia: Hankel School of Economics, 2012), p. 2.

sobre los ADPIC, se han ocupado de tutelar su aplicación práctica dentro del marco del derecho de autor. Como lo expresa Le Tourneau:

> "*Los programas de computadora no apuntan de ninguna manera a activar emociones estéticas. Son elementos puramente técnicos y funcionales, parecidos a engranajes de una máquina. Ahora bien, el rol del derecho de autor es cubrir las creaciones de forma. Eso es todo. De este lado o más allá deben intervenir otros modelos de protección.*"[12].

Desde perspectivas tanto jurídicas como económicas, el tratamiento del *software* como obra literaria trastoca los principios de los derechos intelectuales, pues proporciona a los programas de computación un amparo similar al de la patente en las condiciones más suaves posibles (por ejemplo, sin examen previo) por el mayor tiempo posible[13]. Y desde un punto de vista exclusivamente jurídico, el uso que se hace del lenguaje del programa, equiparado a una obra literaria, no es el del goce estético o de su simple lectura informativa o de entretenimiento, sino el de su aplicación práctica, contradiciendo un principio básico del derecho autoral.

Se ha puesto de resalto que en los últimos tiempos se viene impugnando el tradicional criterio de que las ideas son libres. Llamativamente este cuestionamiento no surge de los autores: "*La tesis defiende que ahí donde hay una inversión, debe haber una protección, aun en el caso de que no haya obra en el sentido del derecho de autor*"[14]. En el mismo sentido, cabe

---

12 Philippe LE TOURNEAU, *Le parasitisme* (París, Francia: Litec, 1998), p. 132.

13 J. H. REICHMAN, "Legal hybrids between the patent and copyright paradigms", en *Columbia Law Review*, Vol. 94, Nº 8 (1994): pp. 2432-2558.

14 André LUCAS, "Recientes desarrollos en la distinción entre la idea y la obra protegida por derecho de autor", en *La protección de las ideas*. (Jornadas de estudio de la ALAI, Sitges, España: ALAI, 1992), p. 151.

reconocer que el derecho de autor parece convertirse en el derecho común de protección de la actividad intelectual más allá del sistema de las bellas artes[15]. El foco de atención deja de ser la creación para ubicarse en el dinero invertido.

¿Por qué el mercado del *software* rechaza la compraventa en los casos comunes de adquisición de programas? La adopción de mecanismos de la licencia responde a los intereses de los productores pues, al haber licencia, el licenciante seguirá controlando eventuales enajenaciones posteriores del soporte que deben ajustarse a las condiciones establecidas en la licencia original, dado que con la licencia no puede operarse el llamado "agotamiento del derecho". De esta forma, el productor no pierde el control sobre cada unidad de *software*. Meli, citado por Ubertazzi, afirma que los productores de *software* han establecido la práctica de la licencia de uso, porque:

> "*…les resulta claro que la transferencia al usuario no puede ser considerada abdicativa de la propiedad sobre el ejemplar, cautela ésta reforzada con la previsión de registrar las facultades del usuario, en particular aquella de distribuir a terceros el ejemplar adquirido*".

Ubertazzi cita igualmente a Ricolfi, para quien en su momento:

> "*…la naciente industria del software, en ausencia de un instrumento legislativo de protección, pudo pensar en el instrumento de las licencias anglosajonas, que confieren una autorización precaria al causahabiente y que, referida tanto al soporte físico del software como a su contenido, deja intactas todas las prerrogativas de su titular*"[16].

---

15 Xavier DESJEUX, "Recientes desarrollos en la distinción entre la idea y la obra protegida por derecho de autor", en *La protección de las ideas*. (Jornadas de estudio de la ALAI, Sitges, España: ALAI, 1992), p. 161.

16 Luigi Carlo UBERTAZZI, *Comentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza* (Padua, Italia: Antonio Milani, 2007), p. 1655.

5. Otro premio a la inversión

Otro objeto inmaterial que con dudosa justificación se colocó bajo el paraguas del derecho de autor es la compilación o base de datos, conocida también como banco de datos. En efecto, el Art. 10.2 del Acuerdo sobre los ADPIC establece la protección de:

> "*…las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en otra forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual…*".

Puede notarse que el supuesto aspecto creativo de dichas bases está justificado por "*la selección o disposición de su contenido*"[17], para las que han sido llamadas "bases originales". Se trata de un justificativo que consideramos poco convincente, pues en la mayoría de los casos la selección no tiene una complejidad mínima que justifique la protección autoral.

Se ha dicho que la formación de una base de datos requiere una inversión económica importante e involucra un sistema de manejo de la base, un control para el acceso de los usuarios, la administración de los datos y el funcionamiento del *software* correspondiente[18]. En el mismo sentido, se ha señalado que las bases de datos constituyen una estructura orgánica, que vale por su arquitectura, pero también por su funcionalidad y por su contenido[19]. Son razones que justifican la tutela de estas

---

17 Acuerdo sobre los ADPIC, Art. 10-2.

18 Delia LIPSZYC, *Derecho de autor y derechos conexos* (Buenos Aires, Argentina: UNESCO, CERLALC, Zavalía, reimpresión de la primera edición, Buenos Aires, 2001), p. 116.

19 Carla KEUNECKE, "As bases de dados – Protecçâo jurídica no ámbito da propriedade intelectual", *Revista da Associaçâo Brasileira da Propriedade Intelectual*, Nº 57 (marzo-abril de 2002): p. 53. La autora reproduce una cita de Michel VIVANT al respecto.

compilaciones, pero no constituyen fundamento jurídico para su salvaguarda por medio del derecho de autor, pues no son propiamente creaciones del ingenio en el sentido original del Convenio de Berna. Incluso quizás en la mayoría de los casos ni siquiera sean creaciones. Se entra entonces en un campo que no corresponde al derecho de autor.

También existe la tutela de las llamadas "bases de datos no originales", es decir, aquellas con respecto de las cuales se admite que ni siquiera alcanzan un nivel mínimo en el aspecto creativo como ocurre con las denominadas bases originales, aceptándose que la creación es completamente inexistente en ellas. Se trata del simple acopio de información o datos que en su conjunto pueden tener un importante valor económico. A partir de la Directiva 46/95 de la Unión Europea se ha elaborado un derecho *sui generis* para proteger las bases de datos no originales. ¿Qué justificativo tiene su protección? El hecho de que su propietario ha realizado una inversión sustancial para crearla, entendiéndose por inversión la aplicación de medios financieros o el empleo de tiempo, esfuerzo y energía[20]. De ello surge que las bases no se adecuan a los requerimientos jurídicos en cuanto a las características de las obras protegidas por derecho de autor.

6. ¿Dónde están los intereses de los autores?

El *software* y la base de datos son dos muestras claras de la nueva orientación que tiene el derecho de autor, en que los grandes intereses económicos lo han desnaturalizado, forzando la lógica del más que centenario Convenio de Berna. El mismo Acuerdo sobre los ADPIC resulta elocuente del cambio de enfoque con respecto a la tutela autoral. Su Art. 7, referido a los objetivos del acuerdo, expresa:

---

20 Antonio PAJUELO MACÍAS, "La protección jurídica de los fabricantes de bases de datos en el derecho comunitario y en el derecho español", *Revista Española de Documentación Científica*, Vol. 23, Nº 1 (2000). (http://redc.revistas.csic.es).

> "*La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.*"

Aquí cabe preguntar en primer lugar: ¿y los intereses de los autores? También es posible inquirir: ¿corresponde por los alcances del derecho de autor relacionarlo con la "*promoción de la innovación tecnológica y (...) la transferencia y difusión de la tecnología*"[21]?

Entendemos que la modificación que se ha ido operando en el interior del sistema del derecho autoral con el reconocimiento de las nuevas figuras lo desvirtúa y le resta coherencia, al tiempo que implica una dilución de los objetivos que llevaron a su formación, convirtiéndolo en una especie de "caja de sastre", donde cabe de todo. Al respecto se ha dicho:

> "*En este contexto cabe observar que el Convenio de Berna fue adoptado originalmente en el espíritu de la idea romántica de «autor-genio» (aun cuando el texto del Convenio también se abrió desde sus primeros tiempos al enfoque más pragmático centrado en la obra). No obstante, como resultado de las diversas revisiones del Convenio de Berna, la lista no exhaustiva de obras se ha ampliado a un número cada vez mayor de categorías de obras i) que se puede considerar que son creaciones de autores de tipo artesano más bien que autores-genios; ii) que sirven objetivos utilitarios más bien que necesidades culturales; iii) en cuya creación los medios técnicos desempeñan una función decisiva; y/o iv) que son creados por un número creciente de contribuyentes en una forma colectiva más bien que por creadores individuales. Esa evolución ha modificado gradualmente la noción real de obra e indirectamente la de*

[21] Ídem.

autor."[22]

En el mismo sentido, y ampliando la visión de los derechos de propiedad intelectual en general, se ha puesto de resalto que el denominador común estructural de dichos derechos está constituido por el papel y el interés de las empresas, antes que en los autores e inventores. Ellas se encuentran dedicadas a producir bienes hechos con los frutos no materiales del ingenio humano y a colocarlos en el mercado[23].

Así, se ha enfatizado:

> "*El foco central de la disciplina —aun de la estructura misma de los derechos de propiedad intelectual— se ubica con el papel de las firmas individuales real o potencialmente involucradas en la producción o distribución de bienes y servicios incorporados a los activos no-materiales y distinguidas por estos*."[24]

7. El *copyright* ha absorbido el *droit d'auteur*

Nos atrevemos a decir que la situación actual implica un triunfo del sistema anglosajón del *copyright* sobre el *droit d´auteur* de origen francés, extendido al resto del mundo. Más aun, no sería exagerado decir que lo ha absorbido.

Recordemos que el *copyright* fue establecido como un derecho sobre creaciones artísticas no como haz de facultades del autor con respecto a la obra, sino como privilegios de quien tuviera la titularidad sobre su explotación (*copyright* o derecho de copia).

---

22 Mihaly FICSOR, "El sistema internacional de protección del derecho de autor y su frontera con la propiedad industrial", en *VIII Congreso Internacional sobre la Protección de los Derechos Intelectuales* (Asunción, Paraguay: OMPI, 1993), p. 93.

23 Gustavo GHIDINI, *Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law* (Cheltenham, Reino Unido: Edward Elgar, 2010), p. 5.

24 Ibíd. 6.

Dado que este enfoque de las creaciones surgía de la perspectiva de quienes se encontraban autorizados a explotarlas comercialmente, la evolución que promovieron las grandes empresas, con su peso específico, sobre los organismos internacionales y el apoyo del mundo industrializado ha llegado a vaciar a los derechos de autor de la esencia que era propia del espíritu de Berna: la creación estética. Ha quedado en pie el derecho de autor como rama de las ciencias jurídicas reguladora de bienes inmateriales, pero casi desprovista de consideraciones que no sean económicas. La protección de la creación artístico-cultural permanece como una cuestión meramente formal, pues la creación ha devenido exclusivamente en una cuestión de explotación. La tutela del autor ha pasado a tener una consideración menor.

Particularmente, en Estados Unidos de América surgió la corriente del análisis económico del derecho como un enfoque para explicar la normativa jurídica. Para dicha corriente, la propiedad intelectual se presenta como campo fértil de investigación y, principalmente, de justificaciones teóricas. Con los objetos inmateriales este análisis ha buscado balancear los incentivos para la creación y el interés público en la libre competencia[25], atendiendo a la lógica de la producción masiva de bienes, en que las obras protegidas por el *copyright* y las invenciones patentadas han pasado a constituirse en el activo principal de las empresas. Desde esta óptica, en el caso particular de los derechos autorales han sido dejadas de lado valoraciones referidas a aspectos propiamente personales de los autores, los que conocemos como derechos morales, a tal punto que la protección de estos derechos es marginal en los Estados Unidos de América[26].

8. Conclusión

El derecho de autor surgió con la finalidad proteger los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas,

---

25 J. H. REICHMAN, "Legal hybrids between the patent and copyright paradigms", en *Columbia Law Review*, Vol. 94, Nº 8 (1994): p. 2432.

26 En este país solo los derechos morales de los autores de obras de artes plásticas están regulados por ley. En lo que respecta a autores de otros tipos de obras, la defensa de sus derechos morales se realiza por medio del *common law*.

tal como lo reconoció el Convenio de Berna en el siglo XIX. Sin embargo, la aparición de nuevos bienes inmateriales a mediados del siglo XX —entre ellos el *software* y la base de datos— hizo que se deje de lado el criterio tradicional de tutela como de la creación artística, para centrarse en criterios económicos ajenos al derecho de autor, como es la inversión económica. Todo esto significó una desnaturalización y, por ende, los límites del derecho de autor fueron trastocados.

Admitiendo alguna exageración, puede decirse que el derecho de autor ha pasado de ser una disciplina de protección de los creadores artístico-culturales a convertirse en una rama jurídica que tutela las inversiones económicas dentro de lo que en los últimos tiempos se ha dado en llamar derecho de la empresa. El resguardo del autor no ha desaparecido, pero ha quedado como algo residual.

9. Bibliografía

- BALLARDINI, Rosa María. 2012. *Intellectual property for computer programs*. Helsinki, Finlandia: Hanken School of Economics.

- BAYLOS CORROZA, Hermenegildo et al. 2009. *Tratado de derecho industrial*. Pamplona, España: Thomson Reuters, tercera edición.

- BERCOVITZ, Alberto. 1997. "El derecho de autor en el acuerdo TRIPs", en *Propiedad intelectual en el GATT*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Ciudad Argentina.

- DESJEUX, Xavier. 1992. "Recientes desarrollos en la distinción entre la idea y la obra protegida por derecho de autor", en *la protección de las ideas*. Jornadas de estudio de la ALAI, Sitges, España: ALAI.

- FICSOR, Mihaly. 1993. "El sistema internacional de protección del derecho de autor y su frontera con la propiedad industrial", en *VIII Congreso Internacional sobre la*

Protección de los Derechos Intelectuales, Asunción, Paraguay OMPI.

- GHIDINI, Gustavo. 2010. *Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law*. Cheltenham, Reino Unido: Edward Elgar.

- KEUNECKE, Carla. "As bases de dados – Protecçâo jurídica no ámbito da propriedade intelectual". *Revista da Associaçâo Brasileira da Propriedade Intelectual*, Nº 57 (marzo-abril, 2002).

- KINGSTON, William. "Tranforming the conditions of indigenous innovation". *The Economic and Social Review*, Vol, 43, Nº 4 (2012).

- LE TOURNEAU, Philippe. 1998. *Le parasitisme*. París, Francia: Litec.

- LIPSZYC, Delia. 2001. *Derecho de autor y derechos conexos*. Buenos Aires, Argentina: UNESCO, CERLALC Zavalía, reimpresión de la primera edición, Buenos Aires.

- LUCAS, André. "Recientes desarrollos en la distinción entre la idea y la obra protegida por derecho de autor", en *la protección de las ideas*. Jornadas de estudio de la ALAI, Sitges, España: ALAI.

- PAJUELO MACÍAS, Antonio. "La protección jurídica de los fabricantes de bases de datos en el derecho comunitario y en el derecho español". *Revista Española de Documentación Científica*, Vol. 23, Nº 1 (2000). (http://redc.revistas.csic.es).

- REICHMAN, J.H. "Legal hybrids between the patent and copyright paradigms". en *Columbia Law Review*, Vol. 94, Nº 8 (1994).

- SÁNCHEZ ARISITI, Rafael. "Las ideas como objeto protegible por la propiedad intelectual", en *Revista de Propiedad Intelectual*, Nº 4 (enero-abril- 2000).

- UBERTAZZI, Luigi Carlo. 2007. *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*. Padua, Italia: Antonio Milani.

Asunción, mayo de 2020.

***

EL REQUISITO DE LA ORIGINALIDAD EN LAS OBRAS PLÁSTICAS

Por *José Manuel Otero Lastres*

José Manuel Otero Lastres

Licenciado y Doctor en Derecho (ambas con Premio Extraordinario) por la Universidad de Santiago de Compostela (España).

Senior advisor de la firma Broseta, y socio fundador del bufete Otero Lastres. Miembro de la Junta Directiva del Real Madrid C.F.

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de León (España) y de la Universidad de Alcalá de Henares (España). Ha sido Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de León entre 1981 y 1985. Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.

Reconocido con la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort (o la Cruz al Mérito) en el Servicio a la Abogacía del Consejo General de la Abogacía Española.

Miembro fundador de la International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property, con sede en Ginebra; del Institute of International Business Law and Practice de la Cámara de Comercio Internacional; y del Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela. Presidente de la Comisión de Estudios y Publicaciones de la Corte Española de Arbitraje.

Miembro del Comité de Redacción de la revista "Abogados", editada por el Consejo General de la Abogacía Española, y miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho Mercantil. Ha sido director de la Revista Jurídica LA LEY (actualmente es miembro de su Consejo Asesor) y de la Revista de la Corte Española de Arbitraje.

Ponente habitual en conferencias y congresos en su ámbito de especialización en todo el mundo. Autor de varios libros y de más de noventa artículos publicados en revistas españolas y extranjeras, en lengua alemana, francesa, italiana, portuguesa e inglesa.

EL REQUISITO DE LA ORIGINALIDAD EN LAS OBRAS PLÁSTICAS

José Manuel Otero Lastres

Palabras clave:
originalidad, obra literaria, obra científica, obra artística, obras plásticas y nuevas tecnologías

Keywords:
originality, literary work, scientific work, artistic work, plastic works and new technologies

Resumen:

En la actualidad, es aún muy difícil trazar un estándar claro para evaluar la originalidad de las obras literarias, artísticas y científicas. Un detenido análisis parece evidenciar que, si bien existen elementos comunes a la hora de identificar este requisito de protección, es necesaria una distinción en función de la naturaleza de la obra. En ese sentido, el presente artículo propone una crítica a las visiones tradicionales sobre la originalidad de las obras plásticas, a la par que plantea un modelo de valoración más apto y una reflexión sobre la incidencia de las nuevas tecnologías en esta materia, todavía oscura.

Abstract:

Currently, it is still very difficult to draw a clear standard for evaluating the originality of literary, artistic and scientific works. A careful analysis seems to show that, although there are common elements when identifying this protection requirement, a distinction is necessary depending on the nature of the work. In that sense, this article proposes a critique of traditional views on the originality of plastic works, at the same time that it proposes a more suitable

valuation model and a reflection on the impact of new technologies on this matter, still dark.

1. Introducción

Como es sabido, la teoría jurídica de la posesión ha sido calificada desde antiguo como un "insoluble enigma". Pues bien, a pesar de que se ha escrito mucho sobre la "originalidad", y de que se trata de un término acogido desde el siglo XIX por la legislación española sobre propiedad intelectual, no exagero si digo que estamos de nuevo ante un "concepto enigmático", es decir, ante una expresión que tiene una "significación oscura y misteriosa y muy difícil de penetrar".

Para tratar de desvelar este enigmático y complejo concepto, voy a extenderme en las tres cuestiones siguientes, a saber:

(i) Si existe un concepto unitario de originalidad para todas las obras protegibles por la propiedad intelectual o si, por el contrario, la originalidad tiene un contenido distinto en cada una de las tres grandes categorías de las obras de la propiedad intelectual, las literarias, las científicas y las artísticas.

(ii) Si la originalidad es un rasgo conceptual de las obras o un requisito de protección.

(iii) Y finalmente, cómo debe entenderse la originalidad en las obras plásticas, que es el punto central de mi artículo.

Finalizaré con unas breves referencias, debido a su innegable actualidad, sobre la incidencia que pueden tener las nuevas tecnologías en el requisito de la originalidad en las obras plásticas, en concreto, en el proceso de creación de las obras plásticas.

2. Consideraciones generales sobre la originalidad

2.1 Concepto único o distintos conceptos en función del tipo de obra

Cualquiera que conozca el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual del 12 de abril de 1996 (en adelante, **TRLPI**) sabe que emplea la expresión "original", al menos, con dos significados diferentes. El primero es el que resulta, por ejemplo, del artículo 11, el cual, al regular las obras derivadas, señala que estas obras también son objeto de propiedad intelectual "*Sin perjuicio de los derechos de autor sobre la obra original…*". En este precepto, la expresión "obra original" se utiliza, al igual que lo hacía el número 3º del artículo 2 de la Ley de 1879, para contraponerla a la de "obras derivadas". Pero no es de esta condición o cualidad de original de la que deseo hablar, sino del segundo significado con el que se utiliza la palabra "originalidad", que es como requisito de protección, según resulta del artículo 10 del TRLPI.

El problema que deseo plantearles ahora puede enunciarse así: parece claro que, al hablar de "*…todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas*", el apartado 1 del referido artículo 10 exige el requisito de la originalidad a todas estas obras. Pero ¿hay que entender la originalidad siempre en un único y mismo sentido con independencia de la clase de obra de que se trate? O, preguntado de otro modo: ¿hay que entender la originalidad de la obra literaria de la misma manera que la de la obra científica y la de la obra artística igual que la de las otras dos?

La respuesta no es fácil, pero, en mi opinión, hay que contestar negativamente. Aunque en los tres tipos de obras la originalidad presenta notas comunes, las diferencias que tienen entre sí los procesos de creación de las obras literarias, las científicas y las artísticas, impiden que se pueda hablar de un requisito con idéntico contenido en todas ellas. En efecto, como explicaré más adelante, la originalidad es un requisito

que presenta una doble faz: es subjetivo en la medida en que hace referencia a la capacidad creativa de un sujeto, el autor, pero es también objetivo porque es una cualidad que debe manifestarse en la obra. Pero fuera de esta coincidencia general, no creo que este doble aspecto tenga el mismo significado en los tres tipos de obras citadas.

Para exponer con claridad lo que acabo de decir, permítanme que comience por la **obra científica**. De todos es sabido, que lejos de existir una sola ciencia, hay varias (ciencias naturales, ciencias exactas, ciencias sociales, etc.), por lo cual hay que hablar de diversos tipos de "obras científicas", cada una de las cuales presenta sus propias características. Pero para no oscurecer de manera innecesaria la cuestión, creo que basta con señalar que en la medida en que la obra científica contiene ideas, datos y conocimientos de libre utilización, lo realmente protegido de la obra científica por la propiedad intelectual no son esas ideas, datos o conocimientos, sino la forma en que se expresan sus contenidos. Como dice el profesor Rodrigo Bercovitz[1]:

> "*…las ideas expuestas en un trabajo científico no son protegibles por el derecho de autor. El trabajo recibirá protección si tiene, y en la medida que tenga, originalidad en su exposición, no en su contenido sino en su forma.*"

Por lo tanto, debido a la falta de libertad del autor para tratar las ideas y los conocimientos que expone en su obra y que, en su mayor parte, ya le vienen dados, en la obra científica el margen para la originalidad, tanto en el aspecto subjetivo de la creatividad como en el objetivo de la plasmación de la creatividad en la obra, es bastante reducido. Lo que realmente se valora en la obra científica es el rigor, la exhaustividad, la capacidad para ordenar, estructurar y relacionar los conocimientos, y las conclusiones extraídas de todo ello. Y es

[1] Rodrigo Bercovitz, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, segunda edición, Editorial Tecnos, Madrid, 1997, p. 165.

que es tal la tiranía que suelen ejercer los datos y los hechos en las obras científicas que es muy estrecho el margen que tiene el autor de la obra para separarse de las obras antecedentes. Razón por la cual, en este tipo de obras la capacidad creativa del autor tiene muy poca cabida, residiendo la verdadera originalidad de la obra en la composición y ordenación de su contenido, en la forma personal de expresarlo y, en algunos casos, en lo novedoso de las conclusiones obtenidas. Por eso, a pesar de que existan múltiples coincidencias entre los contenidos de las obras científicas, no por eso dejan de ser originales. Bien entendido que no será fácil reconocer en ellas la originalidad, ya que esta queda reducida a la disposición de sus contenidos y a la forma más o menos personal de expresarlos.

Si de la obra científica pasamos a la **obra literaria**, las cosas son distintas ya que la originalidad tiene aquí sus propios matices. En efecto, como ha recordado el profesor Carlos Fernández-Nóvoa[2]:

> "*…en la elaboración de una obra literaria cabe diferenciar las tres siguientes etapas: el escritor concibe, en primer término, el tema de su obra; luego organiza los incidentes y las secuencias en torno al tema central; y, finalmente, plasma y desarrolla todo ello en expresiones concretas.*"

Pues bien, como vamos a razonar seguidamente, el autor de la obra literaria puede desplegar toda su capacidad creativa y su talento en estas tres etapas de elaboración de la obra. De tal suerte que cuanto mayor sea la creatividad aportada por el autor a su obra, en mayor medida se manifestará en ella la originalidad.

La capacidad que tiene el autor de una obra literaria para concebir e idear el tema de su obra es muy amplia. En las obras

---

2 Carlos Fernández-Nóvoa, *Creación e integridad de la obra artística*, en Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 1993, tomo XV, p. 171.

de ficción, es, en principio, ilimitada: si la obra de ficción es, como ha dicho alguien recientemente, recordar lo que no ha sucedido, se puede afirmar que el recuerdo del autor no tiene límites. Puede imaginar la historia que desee y en ese acto de concebir intelectualmente la historia, el autor puede poner en juego toda su capacidad de creación y su talento. Y algo parecido sucede con las obras que no son de ficción: aunque el autor debe sujetarse de algún modo a los dictados de la realidad, es plenamente libre a la hora de elegir el asunto que va a constituir el tema de su obra. El autor goza también de toda libertad a la hora de organizar los incidentes y secuencias en torno al tema de su obra. Nuevamente en esta segunda fase de la elaboración de su historia puede desplegar toda su capacidad creativa, ya sea de manera absolutamente libre en la obra de ficción, ya con más o menos fidelidad a lo sucedido en la obra de no ficción. Finalmente, la capacidad creativa del autor es asimismo total a la hora de elegir las expresiones concretas con las que va a plasmar y a desarrollar su obra.

Pues bien, si el autor ha desplegado una gran capacidad creativa a la hora de concebir el tema de su obra; si ha organizado con un elevado talento los incidentes y las secuencias en torno al tema de la obra; y a esto se añade que, debido a su amplio y profundo conocimiento del idioma, el autor ha seleccionado cuidadosamente las expresiones a través de las cuales narra la historia, es de todo punto indiscutible que en la obra literaria de que se trate se reflejará un grado elevado de originalidad, entendida como la plasmación en la obra de la capacidad creativa y el talento de su autor. En este sentido, permítanme que recuerde las palabras de Manuel José Quintana, el cual, refiriéndose a la originalidad del Quijote, escribía[3]:

> "*No se sabe qué admirar más, si la fuerza de fantasía que pudo concebirle, o el talento divino que brilla en su ejecución.*

[3] Manuel José Quintana, *Vida de Cervantes*. Apud *Obras completas*; Editorial Rivadeneyra, Madrid, 1852.

> *Cuando en la conversación llega a mentarse este libro, todos a porfía se extienden en su elogio, y el raudal de alabanzas jamás disminuye, como si saliera de una fuente inagotable. El uno ensalza la novedad y felicidad del pensamiento; el otro, la verdad y belleza de los caracteres y costumbres; éste, la variedad de los episodios; aquél, la abundancia y delicadeza de las alusiones y los chistes; quién, admira más el infinito artificio y gracia de los diálogos, quién la inestimable hermosura del estilo y la propiedad de su lenguaje. Todas estas dotes que, esparcidas hubieran hecho la gloria de muchos escritores, se encontraron reunidas en un hombre solo y derramadas con profusión en un libro.*"

Y, más adelante, añade[4]:

> "*Ni el carácter que entonces tenía la ilustración, ni la calidad y mérito de los autores que a la sazón sobresalían entre nosotros, ni, en fin, el tono general de nuestras letras, ni aun de nuestros gustos y usos, podían prometer una producción tan original y tan grande y al mismo tiempo tan graciosa. Ella a nada se parece ni sufre cotejo alguno con nada de lo que entonces se escribía; y cuando se compara el QUIJOTE con la época en que salió a la luz, y a Cervantes con los nombres que le rodeaban, la obra parece un portento, y Cervantes un coloso*".

Finalmente, para explicar la obra pone en boca del propio Cervantes, simuladamente, la siguiente frase que lo resume todo: "*La Naturaleza me presentó a Don Quijote, mi imaginación se apoderó de él y un feliz instinto hizo lo demás*"[5].

Pues bien, si la originalidad es distinta en las obras científicas y en las obras de la literatura, que son obras que se expresan por el mismo medio, que es la palabra escrita o hablada, no

4 Ibídem.

5 Ibídem.

debe extrañar que también presenta alguna peculiaridad en las **obras plásticas**, que se expresan por medios radicalmente diferentes, como son la escultura, la pintura, el dibujo y otros medios similares. Pero como de este asunto es del que voy a explicar más extensamente, aquí solo deseo destacar que así como en la obra literaria la capacidad creativa se reduce a imaginar el tema de la obra, a organizar los incidentes y secuencias que lo rodean, y a elegir las palabras para contar la historia, en la obra plástica la capacidad creativa está compuesta no solo por la capacidad de ideación o de concepción de la obra, sino también por otro ingrediente que asume aquí un papel esencial que es la **capacidad de ejecución**.

De cuanto antecede se desprende, pues, que, en mi opinión, aunque estamos ante un requisito único, la originalidad no se entiende de la misma manera en las obras científicas, en las literarias y en las artísticas. Por lo tanto, aunque se hable en general de la originalidad, creo que no se debe prescindir de las singularidades y diferencias que presenta este requisito en cada una de estas tres grandes categorías de obras.

2.2 Significado de la originalidad: rasgo conceptual o requisito de protección

Hemos visto con anterioridad que el ***acto de creación*** es un rasgo conceptual indiscutible de la obra de la propiedad intelectual. Que sin creación del intelecto humano, no hay obra es algo que ya se desprendía de nuestra vieja Ley de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879, cuyo artículo 1 disponía "*La propiedad intelectual comprende, para los efectos de esta Ley, las obras científicas, literarias o científicas que puedan darse a la luz por cualquier medio*". Y en el mismo sentido se manifestaba el artículo 1 de su Reglamento de 3 de septiembre de 1880, el cual definía la obra del siguiente modo:

> "*Se entenderá por obras, para los efectos de la Ley de Propiedad Intelectual, todas las que se producen y puedan*

> *publicarse por los procedimientos de la escritura, el dibujo, la imprenta, la pintura, el grabado, la litografía, la estampación, la autografía, la fotografía o cualquier otro de los sistemas impresores o reproductores conocidos o que se inventen en lo sucesivo.*"

Las expresiones "*puedan darse a la luz por cualquier medio*" y "*todas las que se producen*" hacían referencia inequívoca al acto de engendrar, de hacer nacer, la obra.

Ahora bien, como puede observarse, ni el artículo 1 del Reglamento de 1880 al definir la obra de la propiedad intelectual, ni el artículo 1 de la Ley de 1879 al determinar las obras protegidas, se referían a la "originalidad". Cosa que sí hacía, en cambio, la vieja Ley de 10 de junio de 1847 sobre la Propiedad Literaria, cuyo artículo 1 definía la propiedad literaria del siguiente modo:

> "*Se entiende por propiedad literaria para los efectos de esta ley el derecho exclusivo que compete a los autores de escritos originales para reproducirlos o autorizar su reproducción por medio de copias manuscritas, impresas, litografiadas o por cualquiera otro semejante.*"
>
> (Énfasis agregado)

En el ámbito de la legislación sobre la propiedad literaria no sólo se habla de "escritos originales", sino que en alguna Real Orden posterior se puede encontrar alguna interpretación de la palabra "originalidad". Así, en la Real Orden de 31 de enero de 1853 por la que se determina cómo ha de acreditarse la calidad de autor y de propietario de obras literarias, se da permiso a D. Fernando Vera, autor de una obra publicada en París y titulada "Ensayos poéticos" para introducir en España 500 ejemplares:

> "*…en atención a que la obra del Sr. Vera, cuya calidad de autor y de propietario no ofrece la menor duda, es una producción de mérito que puede contribuir a generalizar el*

> *buen gusto en poesía, y la afición a los estudios literarios entre la juventud estudiosa*".
>
> (Énfasis agregado)

Pero aunque es cierto que, a diferencia de la Ley de 1847, los artículos 1 de la Ley de 1879 y del Reglamento de 1880, no mencionaban la palabra "original", también lo es que la Ley de 1879 no desconocía este término. La palabra original se utiliza, al menos, en tres de sus preceptos. El primero es el número 3º del artículo 2 en el que se establece que:

> "*…La propiedad intelectual corresponde:*
> *(…)*
> *3º A los que refunden, copian, extractan, compendian o reproducen* <u>*obras originales*</u> *respecto de sus trabajos, con tal que siendo aquéllas españolas se hayan hecho éstos con permiso de los propietarios*".
>
> (Énfasis agregado)

La segunda mención de la palabra "original" figura en el artículo 10, y está referida precisamente a las obras plásticas, disponiendo que:

> "*Para poder copiar o reproducir en las mismas o en otras dimensiones, y por cualquier medio, las obras de arte* <u>*originales*</u> *existentes en galerías públicas en vida de sus autores, es necesario el previo consentimiento de éstos*".
>
> (Énfasis agregado)

La tercera y última mención tiene lugar en la regulación de las traducciones, concretamente en el artículo 13, que dice así:

> "*Los propietarios de obras extranjeras lo serán también en España con sujeción a las leyes de su nación respectiva; pero solamente obtendrán la propiedad de las traducciones de dichas obras durante el tiempo que disfruten la de las*

> *originales en la misma nación, con arreglo a las Leyes de ella*".
>
> (Énfasis agregado)

Una atenta lectura de estos preceptos permite afirmar que la expresión "original" es empleada para calificar una obra primigenia y preexistente que se pone en relación con la obra subsiguiente a la que se refiere el precepto en cuestión. Así, en el número 3º del artículo 2 se reconoce la propiedad intelectual a los autores de obras derivadas (refundiciones, extractos, compendios) que toman como referencia obras originales preexistentes. En el artículo 10 se exige el consentimiento previo de los autores vivos para que los terceros puedan copiar o reproducir sus obras de arte originales existentes en galerías públicas. Y el artículo 13 determina la vida legal de las traducciones de las obras extranjeras en España en función de la propia duración de la protección de las obras originales en su propio país.

Lo que se acaba de decir conduce a considerar la condición de "original" a la que se refieren los mencionados preceptos de la Ley de 1879 como una ***característica externa*** de una determinada obra, que es la obra primigenia preexistente, la cual se toma como referencia, bien sea para producir a partir de ella obras (las obras derivadas), que es la hipótesis contemplada en el número 3º del artículo 2, o bien para imponer el requisito del consentimiento previo del autor a los efectos de la posible copia o reproducción de la obra de arte original expuesta en una galería pública, que es lo que dispone el mencionado artículo 10.

Así las cosas, surge inmediatamente la pregunta de si la condición de "original" a la que se refieren los citados preceptos de la Ley de 1879 era solo una **característica externa** de la obra **o algo más, como parecía serlo en el artículo 1 de la Ley de la Propiedad Literaria de 1847**. Desde luego, por mucho que se amplíe el sentido de este

término, creo que no cabe elevar la condición de "original" a un rasgo conceptual de la obra protegida por la Ley de 1879. Tanto el artículo 1 de la Ley como el artículo 1 del Reglamento condicionaban la protección únicamente a que existiese una creación del intelecto humano que se hubiese objetivado en un soporte aprehensible por los sentidos. En ninguno de ellos se concibe la obra de la propiedad intelectual como una creación que si no es original no es obra.

Descartado, pues, que la condición de "original" sea un rasgo del concepto de obra, queda por plantear si la Ley de 1879 y el Reglamento lo configuraron o no como un requisito de protección.

Bien miradas las cosas, no se puede negar que del hecho de que la obra fuese original se derivaban consecuencias jurídicas relevantes. Así, en el número 3º del artículo 2, es necesario el permiso del "propietario" de la obra original para que los que deseasen realizar cualquiera de los actos a los que se refiere esta norma pudieran llevarlos a cabo y, consiguientemente, adquirir, a su vez, derechos de propiedad intelectual sobre sus propias obras derivadas de la original. Y lo mismo cabe decir de la regulación contenida en el artículo 10, en el que se hace depender del previo consentimiento del autor de la obra de arte original expuesta en una galería pública, la posibilidad de copiar o reproducir dicha obra en las mismas o en otras dimensiones. Copia o reproducción que permite, a su vez, al autor de la misma adquirir derechos de propiedad intelectual sobre el ejemplar resultante de la copia o de la reproducción.

Pero ¿cabe deducir de aquí que la originalidad era un requisito de protección de la obra, en el sentido de que sólo fueran protegibles las creaciones del entendimiento originales? La ausencia de cualquier mención a la originalidad en el artículo 1 de la Ley de 1879 y en el artículo 1 del Reglamento de 1880 podría inducir a creer que la originalidad no era un requisito de protección. Pero la exigencia de la Ley de Propiedad Literaria de que los escritos protegibles fuesen "originales",

unida a las circunstancias jurídicas que se derivaban, como hemos visto, en los artículos 2.3º y 10 en el caso de que las obras fuesen originales, invitan a sostener que, para la Ley de 1879, la originalidad era un requisito de protección de las obras.

¿Qué ocurre en el vigente TRLPI? Desde su primera redacción contenida en la Ley 22/1987 de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, hasta la vigente del TRLPI, el texto de los artículos 1, 5 y 10, que son los que ahora nos interesan, ha permanecido sustancialmente inalterado. Recordemos brevemente lo que disponen estos artículos.

En el artículo 1 se determina el hecho generador de la propiedad intelectual, estableciendo que corresponde al autor de la obra por el solo hecho de su creación. En el artículo 5, y a los efectos de la atribución de la condición de autor, se prevé que se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica. Por su parte, el apartado 1 del artículo 10 dispone que son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. Y el apartado 2 establece que el título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella.

Pues bien, una primera aproximación al texto de estas normas permite sacar tres conclusiones. La **primera conclusión** es que los tres preceptos emplean el término “creación”, ya sea como sustantivo como sucede en los artículos 1 y 10, ya sea en su forma verbal, como ocurre en el artículo 5. Pero aunque en los tres preceptos se emplea la misma expresión, aunque dos veces en sustantivo y otra como verbo, no se refiere en los tres casos a lo mismo. Así, en los artículos 1 y 5, la expresión “creación” o “crea” se refieren a una actividad del ser humano y, por tanto, tienen una significación claramente subjetiva. En efecto, en el artículo 1, la palabra creación se refiere a la acción de crear, a un hecho que genera algo, que en nuestro caso, es la obra que

nace del intelecto humano; y lo mismo sucede en el artículo 5, en el que se emplea del verbo "crea" para referirse a la actividad de una persona natural consistente en engendrar una obra literaria, artística o científica. En cambio, en el apartado 1 del artículo 10 la palabra "creaciones" se emplea en sentido objetivo y como sinónimo de "obras del ingenio" que son resultado de la actividad de creación llevada a cabo por el autor.

La **segunda conclusión** es que de estos tres preceptos el único en el que se emplea la expresión "original" es el artículo 10. En este punto, hay que subrayar, de una parte, que el artículo 10 del TRLPI sigue la línea del artículo 1 de la Ley de la Propiedad Literaria de 1847 en el sentido de añadir la expresión "originales" a las creaciones protegidas (escritos en la Ley de 1847 y toda clase de creaciones en el TRLPI); y, de otra, que se produce una importante diferencia con el artículo 1 del Reglamento de 1880, que puede considerarse una norma paralela a la del apartado 1 del artículo 10, ya que, como hemos dicho, en el artículo 1 del Reglamento de 1880 no se mencionaba para nada la expresión "originales".

Pues bien, sentado lo anterior, ha de advertirse que en el TRLPI la expresión "originales" va referida, en el apartado 1, a las obras que son objeto de la propiedad intelectual y, en el apartado 2, al título de la obra misma. Lo cual quiere decir que, de acuerdo con los términos del propio TRLPI, la originalidad, lejos de predicarse de la actividad misma de crear, engendrar o producir una obra del espíritu, va referida al resultado de esta actividad, que es la obra misma. Lo cual nos da respuesta, aunque parcial, a la pregunta que dejamos planteada: si el primer rasgo conceptual de la obra de la propiedad intelectual es que exista un acto de creación, y, según la propia Ley, la originalidad no cabe referirla al acto mismo de crear, sino a la obra creada, hay que concluir que la originalidad no es un rasgo o nota del concepto mismo de obra, sino otra cosa distinta. Es decir, el TRLPI no establece que o hay "obra original" o no puede hablarse ni siquiera de obra. Lo cual

significa que puede haber creaciones que son conceptualmente obras, pero que no son originales.

La **tercera conclusión** es que la expresión "originales" que se utiliza en el artículo 10 no se emplea, como hacía la vieja Ley de 1879, para referirse a una característica externa de una determinada obra, la obra preexistente, sino en el mismo sentido que lo hacía la Ley de Propiedad Literaria de 1847, como un "algo más" que deben tener las creaciones para que puedan ser protegidas por la propiedad intelectual.

Centrándonos, pues, en el apartado 1 del artículo 10, se advierte que esta norma viene a disponer que "…*son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales*". Lo cual, leído *a contrario sensu*, quiere decir que no pueden ser objeto de la propiedad intelectual las creaciones que no sean originales. Y esto es, asimismo, lo que se desprende del apartado 2 de este mismo artículo, en el cual se extiende la protección a título de la obra "cuando sea original".

Pues bien, sentada esta tercera conclusión, ya tenemos la contestación a lo que quedaba por responder: la originalidad es un requisito de protección de la obra, según resulta del propio artículo 10.1 del TRLPI, que establece con toda claridad que el objeto de la propiedad intelectual es las "creaciones originales". Adviértase, en efecto, que así como el hecho de la creación sirve de fundamento, como dispone el artículo 1 del TRLPI, para la atribución de la propiedad intelectual al autor, desde el punto de vista de la obra, para que la misma pueda ser objeto de la propiedad intelectual, se requiere, según el citado artículo 10.1 del TRLPI, que la obra creada sea **original**. Lo cual significa que la "originalidad" es un requisito que debe concurrir en la obra para que la misma pueda convertirse en objeto de la propiedad intelectual. Por lo tanto, de la interpretación conjunta de los artículos 1 y 10 del TRLPI se desprende que el acto de creación del autor es una condición necesaria, pero no suficiente para beneficiarse de la protección: la obra ha de ser fruto de un acto de creación, pero

este acto ha de tener necesariamente como resultado la producción de una "obra original".

3. El requisito de la originalidad en las obras plásticas

3.1 Las obras de las artes plásticas y el TRLPI

De todos es sabido que las obras protegidas por la propiedad intelectual se dividen en tres grandes categorías, que son expresamente mencionadas por el TRLPI en diversos preceptos, y entre ellos, en los artículos 1 y 5: las obras literarias, las obras artísticas y las obras científicas. De estas obras de la propiedad intelectual, únicamente nos interesan ahora las obras artísticas, por tanto, solamente haré referencia a las obras literarias y a las científicas en lo que sea estrictamente necesario para abordar el tema de este artículo.

Pues bien, como ya tuve ocasión de señalar hace 30 años[6], la expresión "obra artística" puede entenderse en un sentido amplio y en un sentido más restringido. En su sentido amplio, y por contraposición a la obra científica y literaria, la obra artística es aquella creación del entendimiento que se expresa por medios distintos de la palabra escrita o hablada, como por ejemplo, los sonidos, el dibujo, la pintura, la escultura, etc. En un sentido más restringido, la obra artística es entendida como sinónimo de "obra de las artes plásticas" o, más sintéticamente, "obra plástica", que consiste en una configuración bidimensional o tridimensional debida a la fantasía artística, que se hace sensible a través de medios relacionados con la mano del hombre. De acuerdo con esta concepción, son obras plásticas las creaciones del entendimiento expresadas por medio de la pintura, la escultura, el grabado o similares, como la obra de la arquitectura. A este tipo de obras se refería el artículo 37 de la vieja Ley de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879, en cuyo párrafo primero se disponía:

---

6 Vid. José Manuel Otero Lastres, *El Modelo Industrial*, Editorial Montecorvo, Madrid, 1977, pp. 362 y ss.

> "*Los cuadros, las estatuas, los bajos y altos relieves, los modelos de la arquitectura o topografía, y en general todas las obras del arte pictórico, escultural o plástico quedan excluidas de la obligación del Registro y del depósito.*"

En lo que ahora nos interesa, y teniendo a la vista el apartado 1 del artículo 10 del TRLPI, cabe afirmar que son obras plásticas, en el sentido restringido en que voy a usar este término, las **creaciones originales artísticas** expresadas por determinados medios o soportes tangibles conocidos, como la pintura, el dibujo y la escultura, u otros que se inventen en el futuro, comprendiéndose entre ellas, por esta razón, las enumeradas, entre otras, al menos, en las letras e), f) y g) del apartado 1 de este artículo 10. En efecto, la letra e) menciona específicamente "*las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o cómics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas*". Que las creaciones mencionadas en la letra e) son "obras plásticas" es algo que no puede discutirse, como lo demuestra el hecho de que al final de esta letra se emplee precisamente la expresión "y las demás obras plásticas". Por su parte, aunque no son expresamente calificadas como "obras plásticas", también cabría incluir las enumeradas en las citadas letras f) y g), que mencionan, respectivamente, "*los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería*", así como "*los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia*". Finalmente, y como quiera que la enumeración del artículo 10 del TRLPI es meramente enunciativa, existen otras obras que, aunque no son reseñadas en ninguna de las letras de dicho artículo, deben ser incluidas en la categoría de las obras plásticas, como consecuencia del medio de expresión a través del cual se hacen sensibles.

Entre estas obras, cabe recordar siguiendo a Germán Bercovitz[7], las de arte textil, jardinería y las composiciones florales, la decoración de interiores, los escenarios, vestuarios, máscaras, así como las obras de escenografía en vivo y los caracteres tipográficos.

Pues bien, como quiera que bajo la expresión "obras plásticas" caben realidades de muy distinta naturaleza, para no tener que efectuar constantes precisiones en atención a la obra de que se trate, voy a tomar como referencia básica un prototipo de obra plástica, que es la creación original expresada por medio de la escultura, de la pintura y del dibujo. En lo sucesivo, pues, cada vez que me refiera a las obras plásticas estaré aludiendo a este prototipo de obras.

3.2 La obra plástica que se toma como referencia: la obra de la escultura, del dibujo y de la pintura

Pero para llegar al punto central, que es analizar la originalidad de este tipo de obras, no basta con señalar el tipo de obra plástica que tomo como referencia. Es preciso algo más, que consiste en reflexionar sobre los rasgos del concepto mismo de "obra plástica", lo cual, como vamos a ver más adelante, nos va a ser de gran utilidad para precisar cómo debe entenderse la originalidad de este tipo de obras.

A este respecto, la primera reflexión que debe efectuarse es que el TRLPI no formula ni el concepto amplio de obra artística, ni tampoco el concepto específico de obra plástica. El TRLPI se limita a determinar en el citado apartado 1 del artículo 10 cuál es el objeto de la propiedad intelectual. Sin embargo, de este precepto y de algún otro se pueden extraer las notas conceptuales de la obra plástica, como vamos a ver seguidamente.

---

7 Germán Bercovitz, *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*, Editorial Tecnos, Madrid, 1997, p. 39.

En efecto, aunque el apartado 1 del artículo 10 del TRLPI no posee el encabezamiento típico de las definiciones legales ("Se entiende por…"), sino que precisa el objeto de la propiedad intelectual ("Son objeto de propiedad intelectual…"), lo cierto es que en esta norma se determinan los rasgos conceptuales de la obra de la propiedad intelectual y, por consiguiente, una buena parte de las notas del concepto de la obra plástica. Recuérdese que el apartado 1 del artículo 10 del TRLPI dispone textualmente:

> "*Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro…*"

Pues bien, la simple lectura de esta norma permite afirmar que la **primera nota conceptual** de la obra de la propiedad intelectual en general y de la obra plástica en particular es que ha de tratarse de una creación del entendimiento humano. Así se desprende no sólo del propio apartado 1 del artículo 10 del TRLPI, que habla de "creaciones", sino también de los artículos 1 y 5 de este texto legal. Del artículo 1, porque considera como hecho generador de la propiedad intelectual el hecho mismo de la creación de la obra; y del artículo 5, porque confiere la cualidad de autor a la persona natural que crea la obra.

Ahora bien, aunque toda obra de la propiedad intelectual nace de un "acto de creación", el acto de "crear" no es igual en todas las obras de la propiedad intelectual. Y es que, situados en el momento mismo de creación de la obra, la actividad creativa que desarrolla el autor de una obra de la literatura no pasa por las mismas fases que la que lleva a cabo el autor de una obra plástica. Como ha señalado el profesor Henri Desbois[8], no existe ninguna afinidad entre la expresión de las obras

[8] Henri Desbois, *Le Droit d'Auteur en France*, tercera edición, Editorial Dalloz, París, 1978, p. 12.

literarias y la de las obras plásticas, toda vez que los modos de ejecución son completamente diferentes: en la literatura, el autor se sirve de las palabras, en las obras plásticas, de los trazos y de los matices de su paleta. Y añade que la ejecución personal, manual, que no tiene ninguna importancia en el ámbito de la literatura, es la piedra de toque en las creaciones artísticas. En este sentido, el artículo 2 del antiguo Reglamento de 3 de septiembre de 1880 para la ejecución de la vieja Ley de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879, se expresaba con gran corrección cuando decía:

> "*…se considerará autor, para los efectos de la Ley de Propiedad Intelectual, al que concibe y realiza alguna obra científica y literaria, o crea y ejecuta alguna obra artística, siempre que cumpla las prescripciones legales.*"
>
> (Énfasis agregado)

"Concebir y realizar" eran ya en 1880 las fases de la actividad creativa que desarrollaba el autor de una obra literaria o científica, mientras que las fases de la actividad de los autores de las obras plásticas eran como "crear y ejecutar". Pues bien, como destaca Henri Desbois[9], es en la ejecución personal en donde aparece con más claridad la diferencia entre la creación de obra literaria y la de la obra plástica.

La **segunda nota conceptual** de la obra protegible por la propiedad intelectual es que tiene que ser expresada; es decir, la idea creativa tiene que abandonar la esfera interna del autor y hacerse perceptible por los sentidos. A este rasgo conceptual se refiere el apartado 1 del artículo 10 cuando exige que las obras estén "*expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro*". En este sentido, se puede afirmar que la "expresión" de la obra a la que se refiere el apartado 1 del artículo 10 equivale a su objetivación, lo cual sucede cuando

9 Henri Desbois, Op. Cit., p. 13.

la obra abandona el mundo de las ideas y se individualiza de alguna forma congruente con su naturaleza[10]. En cuanto a los medios o soportes a través de los que se hace sensible la obra, el artículo 10 prevé que pueden ser tangibles (como un libro, un cuadro, una escultura o una partitura) o intangibles (como las palabras habladas o la música improvisada), y, aunque no lo dice expresamente, no es necesario que la objetivación o fijación de la obra sea duradera. Por último, cabe destacar que los soportes en los que puede objetivarse la obra pueden ser ya conocidos o tratarse de otros que se inventen en el futuro.

Si referimos esta nota conceptual a las obras plásticas reseñadas en las letras e), f) y g) del apartado 1 del artículo 10, se puede afirmar que la obra plástica que hemos tomado como prototipo se expresa a través de medios tangibles conocidos, que son la escultura, el dibujo y la pintura, en los cuales desemboca la concepción plástica ejecutada en la materia misma que los incorpora. Con esto se quiere decir, que una obra de la escultura no es ni el trozo de mármol amorfo que existe antes de ser esculpido, ni tampoco la concepción ideal que tiene el escultor en su mente antes de ejecutar la obra, sino que es ambas cosas a la vez: la concepción plástica ideal que aparece ejecutada en la pieza de mármol.

3.3 El concepto de originalidad de la obra plástica: concepción unitaria y concepción dualista

3.3.1 La concepción unitaria

Hasta no hace mucho tiempo la doctrina y la jurisprudencia a la hora de enfrentarse con el concepto de “originalidad” partían de que se trataba de un concepto unitario. Se discutía si se trataba de una versión subjetiva u objetiva, pero era una noción única en el sentido de que en su formulación solo había un elemento.

[10] Vid. José Manuel Otero Lastres, Op. Cit., p. 364.

La concepción subjetiva de la originalidad concibe este requisito situándose en la óptica del autor y es la tesis dominante en el derecho francés. En nuestra doctrina, se ha inclinado por esta tesis, por ejemplo, el profesor Carlos Rogel Vide[11], que sostiene que la originalidad debe ser entendida en sentido subjetivo y vendría a ser el reflejo de la personalidad del autor en la obra. Frente a esta visión subjetiva, hay otra de carácter objetivo como la que propugna el profesor Rodrigo Bercovitz[12], que se inclina por entender la "originalidad" en el sentido de que hace referencia a la "novedad objetiva de la obra". Y sostiene que "*en las obras plásticas frecuentemente la novedad viene dada mucho más por la ejecución de las mismas que por su concepción, que suele carecer de originalidad*".

Y esta concepción unitaria con una doble visión subjetiva u objetiva fue acogida por la jurisprudencia hasta hace bien poco. En este sentido, se puede citar la sentencia de la Sala Primera de nuestro Tribunal Supremo de 26 de octubre de 1992, en la que se dice textualmente:

> "*...el requisito de 'originalidad' que ha de darse en la creación literaria, artística o científica para ser objeto de propiedad intelectual ha sido entendido por la doctrina en dos sentidos diferentes, subjetivo y objetivo. En sentido subjetivo se entiende que la obra es original cuando refleja la personalidad del autor (...) Tampoco desde el punto de vista objetivo que considera la 'originalidad' como 'novedad objetiva' puede afirmarse que nos encontramos ante una creación original, no ya sólo porque la utilización de la figura humana o de partes tan significativas de ella como las manos*

[11] Carlos Rogel Vide *et al*, *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, tomo V, volumen 4º A, Editorial Edersa, Madrid, 1994, pp. 213 y ss.

[12] Rodrigo Bercovitz, Op. Cit., pp. 161 y ss.

y la cara, no constituye una novedad en el arte de la joyería…"

3.3.2 Valoración crítica de la concepción unitaria

Lo primero que debo significar es que no me parece totalmente satisfactoria la concepción subjetiva que concibe la originalidad, bien como el resultado del trabajo y del esfuerzo personal de su autor (así sucede en el derecho francés de dibujos y modelos[13]), bien como el reflejo de la personalidad del autor que se manifiesta en la obra o bien como el sello de su individualidad. Esta concepción subjetiva de la "originalidad" puede conducir a dos situaciones extremas que no pueden admitirse. De una parte, en la medida en que toda obra del intelecto humano es una obra debida a una persona-autor y no a una máquina o a un animal, ha de ser siempre el resultado de su trabajo y de su esfuerzo personal y ha de reflejar necesariamente la impronta de la personalidad o la individualidad de aquel, sea mínima, poca o mucha. Como afirma el profesor Rodrigo Bercovitz[14], "*…por definición, puesto que son el producto de un quehacer espiritual individual*", las obras son "*una expresión de la persona que las concibe y realiza*". Es decir, si por "personalidad" se entiende gramaticalmente la "diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra", no cabe afirmar que la obra de una persona no manifiesta su personalidad, su individualidad. Porque no parece que se pueda admitir que existen obras debidas a una persona que no reflejen ninguna personalidad, cuando es así que esta es un atributo necesario de aquella. Por eso, si todas las obras, en cuanto procedentes de una persona, reflejan el trabajo, el esfuerzo y la personalidad de su autor, todas serían "originales" y ello conduciría inevitablemente a reconocer la protección de la propiedad intelectual a cualquier obra del intelecto humano.

13 Vid. José Manuel Otero Lastres, Op. Cit., pp. 261 y ss.

14 Rodrigo Bercovitz, Op. Cit., p. 161.

Lo cual supondría convertir la "originalidad" en un requisito irrelevante, ya que en todas las obras debidas al ser humano concurriría la "originalidad". El extremo opuesto al que puede conducir la concepción puramente subjetiva de la originalidad es que puede llevar a reservar la protección de la propiedad intelectual a muy pocas obras. En efecto, si la "personalidad" hay que entenderla como el "conjunto de características o cualidades originales que destacan en algunas personas", entonces la noción de personalidad adquiere un carácter "infrecuente", en el sentido de que, para poseer la "personalidad" que da acceso a la protección de la propiedad intelectual, el autor ha de reunir un cierto grado de características o cualidades que lo hagan destacar de los demás. Lo cual nos sitúa en un ámbito, en el que, lejos de reconocer la protección a todas las obras debidas al intelecto humano, habría que reservarla para las obras del intelecto de los autores con una destacada "personalidad".

Y en este caso, como señala el profesor Rodrigo Bercovitz[15] "*…la mayor parte de las obras que hoy en día se reconocen como merecedoras de protección deberían quedar desprotegidas, puesto que carecen de semejante requisito*". Claramente se advierte que la concepción puramente subjetiva de la originalidad tampoco debe ser acogida, porque puede ser entendida en dos sentidos radicalmente opuestos que conducen a consecuencias extremas difícilmente admisibles.

A mi juicio, tampoco es acertado asimilar la "originalidad" a la novedad, porque esta es una noción propia del derecho industrial que no se acomoda bien a la propiedad intelectual. Y ello, tanto si se entiende la novedad en el sentido de que "nuevo es lo no conocido en el momento de la solicitud del derecho" (noción propia del derecho de patentes) como si se considera que es "nuevo lo que se diferencia de lo existente en el momento de la creación" (noción de novedad que se ha

15 Ibídem.

manejado en el derecho francés de dibujos y modelos industriales). Porque si se asimilara la "originalidad" a la novedad, entendida en cualquiera de estos dos sentidos, habría que denegar la protección del derecho de autor a dos creaciones iguales creadas independientemente por dos autores, lo cual, como es sabido, no es admisible en la propiedad intelectual. Y es que la novedad tiene como finalidad última impedir que se otorguen dos derechos de propiedad industrial sobre dos creaciones idénticas a dos titulares distintos. Lo cual es debido a que el derecho de propiedad industrial no solo es exclusivo, como la propiedad intelectual, sino también —y a diferencia de esta— excluyente. Esto significa que el titular del derecho, además de ser el único que puede explotarlo (derecho exclusivo), puede prohibir a cualquier tercero la explotación de una creación idéntica a la protegida, aunque dicha creación idéntica haya sido creada independientemente (derecho excluyente). Cosa que, como es sabido, no sucede en la propiedad intelectual, cuyo derecho no produce este efecto de bloqueo, derivado de su característica de derecho excluyente, peculiar de los derechos de la propiedad industrial. Por eso, para que pueda existir solamente un derecho sobre cada creación y con ello pueda producirse este efecto excluyente, se exige un requisito de carácter objetivo y comparativo, como el de la novedad, que acaba por conferir el derecho a uno solo de los solicitantes con exclusión de todos los demás. A lo dicho cabe añadir que la propiedad intelectual, al no exigir el registro obligatorio de las obras, carece de la posibilidad, que sí existe en los registros de la propiedad industrial, de buscar las anterioridades perjudiciales para la novedad de la obra.

3.3.3 La concepción dualista

Si no nos inclinamos por la concepción subjetiva, que concibe la "originalidad" como el resultado del trabajo y del esfuerzo del autor y el reflejo en la obra de su personalidad; y tampoco somos partidarios de la concepción objetiva de la "originalidad", que asimila este requisito al de la novedad,

¿cómo ha de concebirse la "originalidad"? ¿existe otra concepción distinta de esas dos, que sea admisible?

Como trataré de demostrar seguidamente, hay otra manera de concebir la "originalidad", que le permite tener pleno sentido como requisito de protección y a la que no se le pueden reprochar los defectos de las otras dos concepciones.

Es la llamada concepción dualista, que defendí en un trabajo sobre el diseño industrial[16] pero propugnando su extensión a las obras plásticas. Esta concepción concibe la originalidad como un requisito que presenta una doble faz o, en otros términos, una moneda con dos caras: por un lado, hace referencia a la "creatividad" y, por otro, a la "originalidad" o manifestación de la creatividad en la obra. Pues bien, como trataré de demostrar seguidamente, ambas palabras son el anverso y el reverso de un único y mismo requisito: la originalidad; o, si se prefiere, una, "la creatividad", es la "causa" o el "antecedente" y la otra, la originalidad, el "efecto" o el "consecuente". Así, la palabra "creatividad" significa "facultad de crear" o, lo que es lo mismo, "capacidad de creación". Lo cual nos conecta con el hecho generador de la propiedad intelectual que es, según el mencionado artículo 1 del TRLPI, el hecho de la creación de la obra. Por su parte, la palabra "originalidad" quiere decir "cualidad de original", significando "original", dicho de una obra artística, "que resulta de la inventiva de su autor"; requisito que nos remite al mencionado artículo 10 del TRLPI.

Como puede apreciarse, la palabra "creatividad" alude a una cualidad del sujeto que crea la obra, mientras que la palabra "originalidad" se refiere a una cualidad que se manifiesta en el objeto resultante del acto de creación, que es la "obra". Es decir, la primera de estas palabras destaca una cualidad del

16 Vid. José Manuel Otero Lastres, *El grado de creatividad y de originalidad requerido al diseño artístico*, en Anuario Andino de Derechos Intelectuales, Año II, número 2, Lima, 2005.

autor: “creatividad” o capacidad creativa, en tanto que la segunda: “originalidad”, subraya una cualidad de la obra objeto de protección, a saber, que es el resultado de la inventiva del autor.

Hasta aquí sabemos que estamos ante un único requisito, pero contemplado desde dos ópticas distintas pero íntima e indisolublemente vinculadas: la óptica del autor, a través del término “creatividad”, que equivale a “capacidad de creación”; y la óptica de la obra, a través de la palabra “originalidad”, que quiere decir “resultado de la inventiva de su autor”. Esto sentado, quedan por plantear, y por resolver, dos temas de extraordinaria importancia, a saber: cómo han de entenderse las palabras “creatividad” y “originalidad”, y si para acceder a la protección de la propiedad intelectual se exige determinado grado de “originalidad”.

3.3.4 El significado de las expresiones “creatividad” y “originalidad” en la obra artística

Para determinar el sentido de estas dos expresiones hay que tener muy presente una vez más su significación gramatical. Y ello porque, aunque se trata de indagar el concepto que tienen estas expresiones en el derecho de la propiedad intelectual, no puede olvidarse que las mismas tienen un significado en nuestra lengua, por lo que su significación es, cuando menos, el punto del que hay que partir para averiguar el sentido que tienen dichas palabras en el derecho de la propiedad intelectual.

a) La “creatividad”, en la medida en que hace referencia a una capacidad del ser humano, es una condición predicable de la persona, pero ni la tenemos todos, ni los que la poseen la tienen en el mismo grado. En tanto que “capacidad”, la creatividad supone, como se desprende del Diccionario de la lengua, una <u>especial aptitud</u>, un talento, que dispone a quien la posee para el <u>buen ejercicio de algo</u>. Si proyectamos esta significación

general de la creatividad exclusivamente sobre la obra plástica, la especial aptitud, el talento o la disposición para hacer bien una obra artística hay que conectarla, como ha señalado en la doctrina francesa el maestro Henri Desbois[17], inevitablemente con la "**ejecución personal**" del autor. Con esto se quiere decir que, en la obra artística, la creatividad no implica solamente la capacidad de concebir intelectualmente la obra, sino que forma parte inseparable de la creatividad la propia capacidad que tiene el autor de ejecutar material y personalmente la obra artística concebida por él. Como afirma Henri Desbois[18], "*el modo de ejecución material ocupa, en la génesis de una obra de arte, un lugar preponderante, mientras que no tiene ninguna importancia en las obras literarias*". Y seguidamente añade:

> "*Importa poco que el filósofo o el novelista haya tomado por sí mismo la pluma, dictado el texto a una secretaria o a una dactilógrafa, o recurrido a un magnetófono: la redacción será la misma y llevará la impronta de su personalidad, cualquiera que haya sido el procedimiento de fijación. Por el contrario, el maestro, que describe a sus alumnos el tema de un cuadro futuro, descendiendo a los menores detalles de la fisonomía del personaje, real o imaginario, o los matices de una puesta de sol, no podrá reivindicar la obra artística, sino no ha manejado él mismo el pincel y, según la expresión vulgar, «se ha puesto manos a la obra»*".

Lo que antecede implica que hay "creatividad" donde concurren el talento para concebir intelectualmente la obra artística y una especial aptitud para ejecutarla materialmente. Concepción ideal y buena ejecución

17 Henri Desbois, Op. Cit., p. 72.

18 Henri Desbois, Op. Cit., p. 73.

material de la obra son, pues, elementos integrantes e inseparables de la "creatividad" referida a las obras artísticas. En consecuencia, la pura concepción ideal de una obra artística sin la especial aptitud para ejecutarla personalmente, no es un acto de creación generador de la propiedad intelectual de la obra plástica en el sentido del artículo 1 del TRLPI. Y ello porque no puede haber creación artística allí donde falta el elemento esencial de la "ejecución material" en la "creatividad" del autor o, lo que es lo mismo, en su "capacidad de creación".

En resumen, referida a las obras artísticas, la "creatividad", entendida como "capacidad de creación" y, por lo mismo, como capacidad de dar origen al hecho generador de la propiedad intelectual, presupone **una cualidad que dispone al autor para el buen ejercicio de la concepción intelectual y de la ejecución material de la obra**.

b) En cuanto a la "originalidad", lo primero que debe recordarse es que consiste en una cualidad predicable del objeto de la propiedad intelectual que, como señala el artículo 10 del TRLPI, es la obra. Ya hemos dicho que la "originalidad" está indisolublemente unida a la "creatividad" en una relación de causa-efecto o de antecedente-consecuente. De tal suerte que el ejercicio por el autor de su capacidad de creación se traduce en la "originalidad" de la obra. Pero así como la noción de "creatividad" no plantea problemas especiales, las cosas son diferentes respecto de la "originalidad".

Hemos examinado con anterioridad los artículos 1, 5 y 10 del TRLPI que se refieren al sujeto y al objeto de la propiedad intelectual. Pues bien, si referimos todos ellos a las obras plásticas, se llega a la conclusión de que para que surja la protección de la propiedad intelectual se requiere un autor que lleva a cabo un acto que produzca

el efecto de hacer surgir una obra que ha de consistir en una creación original plástica.

Así las cosas, se puede afirmar que la "originalidad" es un atributo predicable del objeto de la propiedad intelectual, que es la "obra". Y se pude afirmar también que, aunque la originalidad es una condición de la obra, es, al igual que la obra entera en sí misma, el resultado de un acto humano atribuible directamente a su autor. Por lo cual, no sería correcto sostener ni que la "originalidad" es una noción solamente objetiva por el hecho de ser un atributo del objeto de la propiedad intelectual que es la obra, ni tampoco que es una noción puramente subjetiva, por tener como antecedente necesario la actividad creadora del sujeto que hizo nacer la obra original. ¿Cómo debe considerarse entonces la "originalidad"? En mi opinión, y por lo que acabo de explicar, como una noción ambivalente: objetiva y subjetiva a la vez. La "originalidad" es objetiva en la medida en que es una característica de la obra protegible y es subjetiva en la medida en que en sí misma es una consecuencia de la capacidad creadora del autor.

Sentado el doble carácter objetivo y subjetivo de la "originalidad", queda por determinar qué debe entenderse por "originalidad". En una primera acepción gramatical por "originalidad" se entiende "cualidad de original", que es el sentido que ha de darse a esta expresión en el citado artículo 11 del TRLPI cuando contrapone el "original" con la obra derivada. En su segunda acepción gramatical, que es la que aquí nos interesa, "original": "dicho de una obra científica, artística, literaria o de cualquier otro género", quiere decir "**que resulta de la inventiva de su autor**".

Este significado de la palabra "original" vuelve a confirmar lo que ya resulta del artículo 10.1 del TRLPI, a saber: que se trata de una condición predicable de la

obra. Pero confirma algo más, que nos sitúa en el artículo 1 del TRLPI, y es que la "originalidad" alude a algo que aparece en la obra, pero que procede de una condición personal del autor: que la obra resulta de su "inventiva". Por "inventiva" se entiende "capacidad y disposición para inventar" e "inventar" quiere decir "dicho de un poeta o de un artista: Hallar, imaginar, crear su obra". Por lo tanto, "obra original" significa, en lo que ahora interesa, "***obra que resulta de la capacidad y disposición del artista para imaginar y crearla***". Vemos, pues, que existe una plena concordancia entre la significación gramatical de la palabra "originalidad" y los artículos 1 y 10.1 del TRLPI: tanto la significación gramatical como estos dos preceptos, nos llevan a la misma conclusión. Y tal conclusión, a la que ya hemos aludido con anterioridad, es que la "originalidad" es un atributo que se manifiesta en la obra, y que proviene de la "capacidad creativa" del autor.

Puestas así las cosas, se puede afirmar que existe una interrelación inseparable entre "creatividad" y "originalidad", de tal suerte que un autor sin capacidad creadora en el ámbito de las obras artístico-plásticas será prácticamente imposible que produzca una obra con originalidad. Y, al contrario, un autor con gran capacidad creadora de ese tipo de obras lo normal es que cree obras dotadas de una indiscutible originalidad. Todo lo cual me lleva a afirmar que la originalidad es la manifestación en la obra de la capacidad creativa del autor.

Este concepto de "originalidad" es distinto de la noción que concibe la originalidad de manera objetiva, toda vez que prescinde por completo de datos como el de si la obra ha sido o no divulgada y el de si es o no una obra diferente a otras anteriores. Y también difiere de la concepción subjetiva de la "originalidad", ya que no valora el trabajo y el esfuerzo del creador ni tampoco si la obra refleja o no su personalidad. Lo único que tiene

en cuenta el concepto de originalidad que defendemos es si la obra puede ser considerada o no como el resultado de una capacidad creativa de su autor. O más claramente: una obra es original si ***revela la existencia de una "capacidad de creación"*** o, lo que es lo mismo, refleja que ha sido **fruto de una capacidad personal del autor integrada por una cualidad especialmente dispuesta para el buen ejercicio de la concepción intelectual y de la ejecución material de la obra artística**.

3.3.5 El grado de "creatividad" y de "originalidad" de las obras plásticas

Como tal vez se habrá podido deducir de las reflexiones que anteceden, los conceptos de "creatividad" y de "originalidad" que he venido manejando llevan implícita una referencia a la existencia de cierta "graduación". En efecto, "creatividad" significa, como ya sabemos, "capacidad de creación"; "capacidad" quiere decir "aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo"; y por "creación" se entiende, en su sexta acepción, "*obra de ingenio, de arte o de artesanía muy laboriosa o que revela una gran inventiva*". Pues bien, basta la simple lectura de los significados de todas estas palabras para descubrir de inmediato que se está hablando de una capacitad, la de crear obras de arte, que no poseen todos los hombres y que los que están dotados de ella, no la tienen en idéntica medida. Y así como nadie discute que todos los seres humanos no tienen las mismas cualidades, ni que cada cualidad aparece en cada persona con distinta intensidad, de la misma manera no parece serio afirmar que todas las personas tienen capacidad creativa y que, las que la poseen, la tienen en el mismo grado. La "creatividad" o "capacidad creativa", lo mismo que cualquier otra cualidad, la poseen unas personas y otras no, y los que gozan de dicha capacidad, la tienen en diferente grado: unos más y otros menos.

En cuanto a la “originalidad”, si es así que consiste en una cualidad de la obra consistente en que refleja que ha sido fruto de una capacidad creativa de un autor especialmente dotado para el **buen ejercicio** de la concepción intelectual y de la ejecución material de la obra, es claro que ni todas las obras poseen, sin más originalidad, ni todas las que son originales muestran el mismo grado. Pues bien, si, como hemos razonado, la “creatividad” y la “originalidad” están indisolublemente interrelacionadas, hasta el punto de que esta es el reflejo en la obra de aquella, siendo la “creatividad” una cualidad propia de algunas personas y que se manifiesta en ellas en distinto grado de intensidad, parece que debe concluirse que también la “originalidad” es un atributo de algunas obras y que admite grados.

Una vez que se ha sentado la conclusión de que la “creatividad” y la “originalidad” admiten una graduación, queda por determinar cuál es el grado de creatividad y de originalidad necesario para que una obra pueda ser protegible por la propiedad intelectual.

Desde luego, por el hecho de que estamos ante obras de las artes plásticas, el grado de “creatividad” o capacidad creativa ha de manifestarse, según hemos visto, no sólo en la concepción intelectual de la obra, sino también en la ejecución material de la misma. Es decir, desde la óptica de la “creatividad”, estamos buscando un cierto nivel en la capacidad del autor para una doble tarea: concebir intelectualmente la obra y ejecutarla personal y materialmente. Y, en lo que concierne a la “originalidad”, reflejando esta la creatividad o capacidad personal del autor en la concepción y ejecución de la obra, es claro también que se busca en la obra el reflejo de ese “nivel” o “grado” de capacidad creativa.

Pues bien, para determinar el grado de creatividad y de originalidad que buscamos, creo que lo procedente es fijar el “umbral” que abre las puertas de la propiedad intelectual, sin que sea necesario, una vez traspasado el “umbral”, efectuar

ulteriores graduaciones sobre la mayor o menor creatividad y originalidad. Y ello, porque una vez que la obra está dentro de la propiedad intelectual, carece de relieve si su nivel de originalidad es superior al requerido y hasta qué grado llega. La determinación del umbral adquiere, pues, un carácter decisivo, porque lo que hay antes de ese umbral tiene cerrado el acceso a la propiedad intelectual, mientras que pasado el mismo ya se está en este sector del ordenamiento, sin que importe —insisto— que la obra presente un grado de creatividad y de originalidad muy superior al que representa dicho "umbral".

A mi modo de ver, el "umbral" está situado, en cuanto a la "creatividad", en que el autor posea una "cualidad especialmente dispuesta para el ***buen ejercicio*** de la concepción intelectual y de la ejecución material de la obra". Si el autor no está especialmente cualificado para "hacer bien" lo de concebir intelectualmente la obra y ejecutarla materialmente, no llega al grado de "creatividad" necesario para obtener la protección de la propiedad intelectual. Y en cuanto a la "originalidad", el "umbral" está situado en que **la obra haga visible que es el resultado de una buena concepción intelectual y de una buena ejecución material por parte de su autor**. La clave está, como puede observarse, en la palabra "buen" o "buena", la cual, en su cuarta acepción y como sinónimo de "grande", significa "***que supera a lo común***".

Fijado el grado de "creatividad" y de "originalidad" en una capacidad de crear que supera a lo común y en el reflejo en la obra de una capacidad de crear que supera a lo común, queda también señalado el ámbito que queda fuera del "umbral", a saber: todo lo que no sea fruto de esta "buena" —entendida en el sentido de "superior a lo común"— capacidad de creación reflejada en la obra. Lo cual incluye tanto la total ausencia de creatividad y de originalidad, como la "creatividad" y la "originalidad" común o regular.

3.3.6 Es la tesis que defiende actualmente la Sala Primera del Tribunal Supremo de España

La sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 214/2011, de 5 de abril, es la primera que abandona la tesis unitaria tradicional que vacilaba entre una concepción subjetiva u objetiva de la originalidad y se decanta a favor de la concepción dualista de creatividad y originalidad.

En efecto, en el fundamento quinto de la sentencia 214/2011 se dice textualmente:

> "*El criterio expuesto es conforme a la noción de «creación original» del art. 10.1 de la LPI, que cabe entender como 'originalidad creativa', cuya interpretación, que resulta reforzada por la referencia de la Disposición adicional décima de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, Ley 20/2003, de 7 de julio, 'a grado de creatividad y de originalidad necesario' para ser protegido como obra artística, es la posición común de la doctrina, y, además, es especialmente relevante en materia fotográfica para distinguir las creaciones artísticas -obras fotográficas- de las meras fotografías*".

Y más adelante en ese mismo fundamento jurídico concluye:

> "*La creatividad supone la aportación de un esfuerzo intelectual,*
> *—talento, inteligencia, ingenio, invectiva, o personalidad que convierte a la fotografía en una creación artística o intelectual—. La singularidad no radica en el objeto fotográfico, ni siquiera en la mera corrección técnica, sino en la fotografía misma, en su dimensión creativa*".

Y esta misma tesis que conjuga la creatividad con la originalidad es mantenida por la jurisprudencia más reciente, como por ejemplo, la sentencia de la Sala Primera 20/2020, de 16 de enero, en la que se dice, por la vía de *obiter dictum*: "*Es cierto que no cualquier texto escrito goza por sí solo de originalidad, pues se exige un mínimo de creatividad intelectual…*".

Como puede observarse, la jurisprudencia actual del Tribunal Supremo no solo se alinea con la concepción dualista de la originalidad que la concibe como la creatividad plasmada en la obra, sino también con el requerimiento de un cierto grado de creatividad.

4. La incidencia de las nuevas tecnologías

4.1 Consideraciones previas

Una vez expuestos los temas de la noción de obra plástica y de cómo se entiende la originalidad en este tipo de obras y qué grado ha de alcanzar, queda por tratar el último de los puntos: que es averiguar la influencia que pueden tener las nuevas tecnologías en la originalidad de estas obras.

Prescindiendo de antecedentes más remotos, y ciñéndonos a las obras plásticas, cabe señalar que ya en la primera ley moderna que regula la propiedad intelectual se establece una innegable relación entre los derechos de los autores de estas obras y la posibilidad de reproducirlas por medios técnicos. En efecto, Ley francesa de 19-24 de julio de 1793 sobre Propiedad Artística y Literaria contiene dos preceptos en los que se expresa claramente esta relación. Así, el artículo 1 de esta Ley disponía que:

> "*Los autores de escritos de cualquier género, los compositores de música, <u>los pintores y dibujantes que hagan grabar sus cuadros y dibujos</u>, gozarán durante toda su vida del derecho exclusivo de vender, distribuir, sus obras en el territorio de la República y cederlas, en todo o en parte*".
>
> (Énfasis agregado)

Y el artículo 7 establecía que:

> "*Los herederos del autor de una <u>obra</u> de la literatura o <u>del grabado</u> o de cualquier otra producción del espíritu o del*

> *ingenio, que pertenezca a las Bellas-Artes, tendrán su propiedad exclusiva durante 10 años*".
>
> (Énfasis agregado)

Como puede advertirse[19], el derecho exclusivo de vender y distribuir sus obras que se reconoce en estos dos preceptos a los "*pintores y dibujantes que hagan grabar sus cuadros y dibujos*" y a los "*herederos del autor de una obra del grabado*", se enlaza con el principal problema económico que tenían entonces estos autores, que era la posibilidad de reproducir mecánicamente sus obras una vez que hubieran sido grabadas.

Vemos, pues, que desde el principio ha existido una estrecha relación entre los derechos patrimoniales que integran el contenido del derecho de autor y la tecnología, y que el derecho de propiedad intelectual ha ido respondiendo a los retos que iba planteando el desarrollo. Por esta razón, no debe extrañar que en los últimos tiempos, en la llamada precisamente "era de la tecnología", se haya suscitado con mayor intensidad la interrelación entre la propiedad intelectual y las nuevas tecnologías. Así se destaca en el Preámbulo de la Ley de 7 de julio de 2006, por la que se modificó el TRLPI, en el que se habla de la:

> "*evolución tecnológica y su incidencia en el nivel de desarrollo de la sociedad de la información en España, atendiendo en este último caso a las oportunidades que el avance de la tecnología digital y de las comunicaciones suponen para la difusión de la cultura, para la aparición de nuevos modelos económicos y sociales, para el mayor y mejor disfrute de los ciudadanos, sin que nada de esto haya de suponer menoscabo en la protección de los creadores*".

Pues bien, aunque las nuevas tecnologías tienen una indudable incidencia en diversos aspectos de la propiedad intelectual, los

[19] Vid. German Bercovitz, Op. Cit., p. 27, nota 31.

principales problemas se relacionan con los derechos de explotación económica de los autores, y los de los artistas intérpretes y ejecutantes de obras literarias y musicales. Pero esto no quiere decir que las nuevas tecnologías no afecten a las obras plásticas. Lo que ocurre es que por la peculiaridad de este tipo de obras la incidencia es menos relevante que en los otros ámbitos. Esta incidencia puede observarse, aunque con distinto alcance, en dos puntos: en el proceso de creación la obra plástica y en el proceso de explotación. Ahora bien, como la originalidad, que es el tema central de este artículo, tiene que ver sobre todo con el proceso de creación de la obra plástica, voy a finalizar exponiendo algunas reflexiones sobre la incidencia de las nuevas tecnologías en la originalidad de este tipo de obras.

4.2 Las nuevas tecnologías y la originalidad de las obras plásticas

Recordarán que les decía que, en las obras plásticas, la creatividad implica no solo la capacidad de concebir intelectualmente la obra, sino que forma parte inseparable de la creatividad la propia capacidad que tiene el autor de ejecutar material y personalmente la obra artística concebida por él. En el ámbito de la "creatividad" de las obras plásticas cabe distinguir, por tanto, la capacidad del autor de concebir intelectualmente la obra y la capacidad de ejecutarla personalmente. Una de estas capacidades sin la otra, mutila el proceso creativo. Un autor que conciba intelectualmente de un modo brillante una obra plástica, pero que sea incapaz de ejecutarla personalmente con pleno dominio de la técnica pictórica, escultórica o del dibujo, no creará una obra relevante. Y al contrario, un autor que sea capaz de ejecutar brillantemente una obra, pero que carezca de la capacidad de concebirla, teniendo que partir necesariamente de la de otro, será un excelente copista, pero no un verdadero autor.

Pues bien, las nuevas tecnologías, y pienso sobre todo en los ordenadores, pueden incidir en estos dos aspectos de la

creatividad. Cabe imaginar, en efecto, programas de ordenador que ayuden a "concebir" idealmente obras plásticas, y mayores son aún las posibilidades de servirse de un ordenador para ejecutar la obra ya concebida con o sin ayuda del ordenador. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Cabe hablar de "creación personal"? ¿Se puede reconocer capacidad creativa y, consiguientemente, originalidad a la obra concebida o ejecutada o concebida y ejecutada con la ayuda de un ordenador?

Algunas de estas preguntas han sido respondidas con su habitual acierto por el profesor Rodrigo Bercovitz[20], el cual afirma que no son obras protegibles las realizadas por una máquina: los dibujos o gráficos, o la música, o la poesía, o la traducción realizada por un ordenador. En estos casos, dice Rodrigo Bercovitz[21], "*la consideración de obra y su protección por el derecho de autor correspondería al programa de ordenador, ya que éste es el que contiene todos los elementos determinantes de la obra*". Pero seguidamente añade: "*la cuestión puede resultar más complicada si se llega a construir una máquina, programa de ordenador o robot, con auténtica capacidad creadora, esto es, cuya capacidad creadora no esté previamente programada y, consecuentemente, no sea totalmente previsible*". En tal caso, el reconocimiento de la existencia de obras, creadas por esa máquina, programa de ordenador o robot, plantearía el problema de determinar quién es su autor: ¿el autor de aquél o su causahabiente, el propietario del *corpus mechanicum* o ejemplar de la máquina o robot?

Este autor deja la pregunta sin respuesta, sin duda porque se trata de una cuestión espinosa y difícil. Yo podría hacer igual que él, incluso con mayor legitimidad, ya que él es un

20 Rodrigo Bercovitz, Op. Cit., p. 159.

21 Ibídem.

consumado maestro de la propiedad intelectual y yo un cultivador aficionado y ocasional. Pero no quedaría a gusto si no les expusiese mi opinión, porque, al fin y al cabo, este es el punto central en el que convergen todas las reflexiones anteriores.

Pues bien, creo que la pauta para contestar a esta complicada cuestión reside en el margen que existe para que intervenga la creatividad humana. Si la intervención del ser humano ha consistido en crear el programa o la máquina, y todo lo demás —esto es, la concepción ideal de la obra plástica y su ejecución material—, es también consecuencia directa del programa o de la máquina, creo que no debe preocuparnos negarle a la obra producida, tanto la condición de creación del intelecto humano como el requisito de la originalidad. La razón de ello es la ausencia total de intervención del intelecto humano en el proceso de creación de la obra misma: no hay propiedad intelectual porque no hay intervención alguna del "intelecto humano" en la concepción y ejecución de la obra. Aunque haya habido intervención humana en la obtención de la máquina, lo protegible será la actividad creadora de consecución de la máquina misma, por ejemplo, por medio de una patente o por medio de un programa de ordenador, pero no puede haber protección por la propiedad intelectual para los objetos resultantes de la puesta en funcionamiento de la máquina, porque en esos objetos no ha habido la más mínima intervención del intelecto humano.

Las cosas son distintas si, aunque intervenga la máquina en los procesos de concepción ideal de la obra y de su ejecución, se produce también el concurso del intelecto del autor, ya sea en la concepción de la obra, ya sea en su ejecución, ya en ambas cosas a la vez. El problema que se plantea entonces es el de valorar el alcance de su intervención. Cuando la participación personal del autor es relevante, no debería existir ningún problema para reconocer la propiedad intelectual a la obra plástica creada con la ayuda de la tecnología. Y tampoco en el caso de que la participación personal del autor sea

predominante en relación con la ayuda de la tecnología. Tengo muchas dudas de que a partir de aquí tenga que reconocerse la propiedad intelectual: si la participación del autor y de la máquina es similar o si la obra es debida en su mayor parte a la intervención de la máquina, creo que debe denegarse la protección de la propiedad intelectual. Pero en este caso, y con esto finalizo, no tanto porque no estemos ante una obra del intelecto humano cuanto porque no puede hablarse de creatividad humana: faltan en la medida requerida la capacidad ideal de concepción de la obra plástica y la capacidad de ejecución personal de la misma por el autor. Y sin creatividad no existe originalidad y, por tanto, la obra no es protegible.

5. Conclusiones

La originalidad es un requisito de protección de la obra; no obstante, no existe un concepto unitario de originalidad para todas las obras protegibles por la propiedad intelectual (literarias, científicas y artísticas).

En las artísticas —en sentido restringido, en las obras plásticas (escultura, dibujo, pintura, entre otras)—, la concepción dualista de la originalidad la concibe como la creatividad plasmada en la obra y, además, como el requerimiento de un cierto grado de creatividad. La creatividad implica no sólo la capacidad de concebir intelectualmente la obra, sino también la capacidad de ejecutarla personalmente.

En la actualidad, es innegable la incidencia que pueden tener las nuevas tecnologías en el proceso de creación de las obras plásticas. Un programa de ordenador podría ayudar a concebir una obra plástica y a ejecutarla materialmente, la cual no estaría protegida por la propiedad intelectual debido a la ausencia total de intervención del intelecto humano en el proceso de creación de la obra misma (concepción y ejecución). Distintito sería, si además de la intervención del programa de ordenador interviene el intelecto del autor (en la concepción de la obra, en su ejecución o en ambas). Si la

participación personal del autor es relevante o predominante en relación a la ayuda de la tecnología, no cabe duda de que la obra estaría protegida. Las dudas quedan cuando la participación del autor es similar o menor a la de la tecnología. En estos casos se considera que dada que la participación de la tecnología es mayor o equivalente no se puede hablar de creatividad humana ni mucho menos de originalidad, por lo que en estos casos la obra no estaría protegida por el derecho de autor.

6. Bibliografía

- Carlos Fernández-Nóvoa, *Creación e integridad de la obra artística*, en Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 1993, tomo XV.

- Carlos Rogel Vide *et al*, *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, tomo V, volumen 4º A, Editorial Edersa, Madrid, 1994.

- Germán Bercovitz, *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*, Editorial Tecnos, Madrid, 1997.

- Henri Desbois, *Le Droit d'Auteur en France*, tercera edición, Editorial Dalloz, París, 1978.

- José Manuel Otero Lastres, *El grado de creatividad y de originalidad requerido al diseño artístico*, en Anuario Andino de Derechos Intelectuales, Año II, número 2, Lima, 2005.

- José Manuel Otero Lastres, *El Modelo Industrial*, Editorial Montecorvo, Madrid, 1977.

- Manuel José Quintana, *Vida de Cervantes.* Apud *Obras completas*; Editorial Rivadeneyra, Madrid, 1852.

- Rodrigo Bercovitz, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, segunda edición, Editorial Tecnos, Madrid, 1997.

Madrid, marzo de 2020.

***

PROPIEDAD INTELECTUAL EN ESPAÑA: ORIGINALIDAD Y PROTEGIBILIDAD

Por *Mabel Klimt Yusti*

Mabel Klimt Yusti

Abogada *Cum Laude* por la Universidad del Salvador (Argentina). Ostenta, asimismo, el título de Licenciada en Derecho en España. Máster en Derecho Privado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (España) y Máster en Cine, Televisión y Medios Interactivos por la Universidad Rey Juan Carlos (España). Actualmente es ponente del Máster de Propiedad Intelectual de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM, España); del Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y de la Comunicación; del Máster en Gestión de la Industria Cinematográfica de la Universidad Carlos III (España); y, del Máster Universitario en Propiedad Intelectual del Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas (ICADE, España).

Participa activamente como oradora en seminarios y jornadas relacionadas con su especialidad. Ha sido Secretaria General de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE, 2015-2017) y Secretaria de la Agencia Iberoamericana para el Registro ISAN. Es actualmente Secretaria de la Asociación Estatal de Productores (AEC), de la Asociación Productoras Audiovisuales de Televisión de España (PATE) y de la Alianza de la Industria Audiovisual (ALIA). Es Presidente de la Junta Directiva de Derecho del Entretenimiento, Asociación Española (DENAE) y miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Actualmente, Socia Directora de Elzaburu, S.L.P.

PROPIEDAD INTELECTUAL EN ESPAÑA: ORIGINALIDAD Y PROTEGIBILIDAD

Mabel Klimt Yusti

Palabras clave:
propiedad intelectual, derecho español, protegibilidad, originalidad, originalidad restringida, casos especiales de originalidad

Keywords:
intellectual property, law of Spain, protegibility, originality, restricted originality, special cases of originality

Resumen:

La noción de propiedad intelectual, en función de la legislación y perspectiva aplicable por el interlocutor, puede tener contenido diverso, partiendo de una interpretación restrictiva que la asimila a los derechos de autor, hasta una amplia, que pone bajo su ámbito cualquier creación del intelecto humano. En tanto aplicado restrictivamente y, por tanto, asimilada a los derechos de autor, la existencia de la propiedad intelectual está inescindiblemente vinculada al cumplimiento de ciertos requisitos de protegibilidad y, en concreto, al hecho de que la creación de que se trate cumpla legalmente la condición de obra, o lo que es lo mismo, creación humana expresada y original. El presente estudio aborda la noción de originalidad, que a pesar de tratarse de un concepto tan básico y, a primera vista, simple, entraña, sin embargo, una complejidad que merece ser objeto de estudio.

Abstract:

The notion of intellectual property, depending on the legislation and perspective applicable by the interlocutor, can have diverse content, starting from a restrictive interpretation that assimilates it to copyrights to a broad one, which puts under its scope any creation of the human intellect. Applied restrictively and, therefore, assimilated to copyright, the existence of intellectual property is inextricably linked to compliance with certain protegibility requirements and, in particular, to the fact that the creation in question legally complies with the condition of work, or what is the same, expressed and original human creation. The present study deals with the notion of originality, which despite being such a basic and, at first sight, simple concept, nevertheless entails a complexity that deserves to be studied.

1. Introducción

Los confines de las creaciones protegibles por derechos de propiedad intelectual se extienden más y más en nuestra sociedad moderna. Sin embargo, la definición de dichos confines y la posibilidad de ampliarlos radica en el establecimiento de unas bases sólidas sobre la protegibilidad de las creaciones y la definición precisa de sus requisitos.

Y siendo universalmente claro que el pilar de la protegibilidad viene dado por la originalidad de la creación de que se trate, es interesante analizar cómo, bajo la perspectiva del derecho español, han surgido casos especiales que podríamos denominar como de originalidad restringida. Se trata de supuestos en los que no llega a cumplirse el requisito de creación original en sentido amplio, tal y como esta noción resulta requerida habitualmente por la legislación en materia de propiedad intelectual; y, sin embargo, la normativa española por lo menos admite en todo caso la protegibilidad de dichas creaciones, debido a las circunstancias especiales en las que ellas surgen.

Resulta interesante hacer una revisión de esta regulación, tanto

de manera general como especialmente en los casos de originalidad restringida. Pues, sin dejar de ser básica, se trata del pilar fundamental que sustenta la protección en materia de propiedad intelectual que utilizamos hoy en día. Pero sobre todo, las conclusiones que en esta materia podamos alcanzar, podrán fijar la senda de nuestra materia en el futuro.

2. Contenido

2.1. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de propiedad intelectual?

Siguiendo a Bercovitz[1], el concepto de propiedad intelectual puede entenderse desde tres puntos de vista diferentes, según se considere que designa: (i) al derecho de autor; (ii) al derecho de autor y a los derechos afines; o, (iii) tanto al derecho de autor y los derechos afines como a cualquier derecho registrable (patentes, diseños industriales, marcas, nombres y denominaciones comerciales).

La primera alternativa es el criterio que aplica el Libro I del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril de 1996, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en España (en adelante, **LPI**), regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia y sus modificaciones.

Se trata, por lo demás, del haz de regulación más amplio disponible en esta materia en la legislación española (por amplitud de derechos) y protege a los autores únicamente.

El segundo criterio es aquél que utiliza normalmente la doctrina en sus estudios, comprendiendo no sólo el Libro I sino la LPI en su conjunto.

---

1 Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo (Coordinador); *Manual de Propiedad Intelectual*; Tirant lo Blanch, Valencia, 7º edición, pp. 19 y ss.

En este caso, la regulación no incluye solamente a los autores sino también a todo el abanico de creadores protegidos por la normativa vigente y cuyo haz de derechos es normalmente más escaso que con respecto a los autores (o lo que es lo mismo, no poseen todos los derechos disponibles en su máxima plenitud y con plazos de protección también diferentes), seguramente en consonancia con la impronta creativa que normalmente aplican en sus creaciones y con base en la cual el legislador tuvo a bien concederles protección.

Estos derechos son independientes entre sí, con lo que una valoración integral de una creación supone, normalmente, la valoración individual y acumulada de los derechos generados por cada uno de distintos niveles de creación.

En cuanto a la tercera opción, es una teoría de origen anglosajón y es la utilizada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) para la identificación del concepto, es decir, aplicando un sentido amplísimo.

También en este caso, destaca la posibilidad de acumulación de los distintos derechos. Una misma pieza podrá acumular distintas protecciones (marca, patente, diseño, propiedad intelectual) en función de sus características y de los registros realizados.

En el análisis que hoy nos ocupa, centraremos nuestra atención en el primero de los criterios analizados, es decir, en los derechos de autor considerados *stricto sensu*.

2.2. Objeto de la propiedad intelectual. Requisitos de protegibilidad

En cuanto a esta dimensión del análisis y según Moscoso del Prado:

"*Tanto en el sistema europeo del derecho de autor como en*

> *el sistema del copyright, el objeto de protección lo constituyen las creaciones originales – sean estas literarias, artísticas o científicas- expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, conocido o que se invente en el futuro. La originalidad es, así, factor determinante para que una obra pueda gozar de la protección que le brindan ambos sistemas, los cuales no están concebidos para proteger las ideas, sino la expresión original que de ellas lleva a cabo una persona o conjunto de personas.*"[2]

En este sentido, el artículo 10.1 de la LPI determina que el objeto de la propiedad intelectual está constituido por "*…todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro…*".

La clave del derecho de la propiedad intelectual tal y como lo hemos definido es, por lo tanto, la existencia de una creación original, expresada por cualquier medio o soporte, o lo que la norma refiere como una obra (artículos 1 y 10 LPI).

La necesidad de expresión de la creación original es relativa, en tanto se requiere a los solos efectos discernir a la obra de la mera idea (que no es objeto de protección). En la práctica, que la propiedad intelectual no ampara a la idea en sí misma, sino cómo dicha idea se manifiesta o se expresa[3].

Finalmente, y no lo precisa la definición de Moscoso de Prado pero se infiere de ella, que la creación debe ser necesariamente humana. El artículo 5 de la LPI indica que el autor "*…es la persona natural que crea…*"; lo que, salvo cambio normativo

---

2 Moscoso del Prado Hernández, Adriana (Coordinadora); *Practicum Propiedad Intelectual 2016*; Thomson Reuters, Navarra. Capítulo 1, sección 1/25, p. 28.

3 Así, por ejemplo, un discurso espontáneo o una performance improvisada serían obras, por más que luego de que tuvieran lugar, quedase (o no) evidencia posterior de las mismas.

futuro[4], anula la protección en esta materia a las obras sin intervención humana (fenómenos naturales) o de entes no humanos (animales, robots y alienígenas).

En resumen, la protegibilidad desde el punto de vista de la propiedad intelectual requiere que tengamos: (i) una creación, (ii) humana, (iii) expresada y (iv) original.

2.3. Originalidad

De los requisitos anteriores, el de la originalidad es el de mayor trasfondo, considerando el grado de subjetividad que entraña definirlo y las consecuencias legales que pueden derivarse de aplicar una u otra definición. Y como no, la normativa en materia de propiedad intelectual no da precisiones sobre este particular (como si hace, por ejemplo, la normativa en materia de patentes).

Así, mientras algunos autores han definido la originalidad como un concepto absoluto (similar al de la novedad mundial de las patentes) o lo que se conoce como originalidad objetiva[5], otros han considerado que no es necesario tal absolutismo, optando por la existencia de un mínimo de impronta creativa del autor para reconocer la existencia de una obra protegible, la llamada originalidad subjetiva[6].

No es esencial que la originalidad expresada posea un trasfondo teórico de gran envergadura[7], pero que sí suponga la

4 Como no escapa al lector, el debate sobre las creaciones generadas por robots se encuentra en este momento en una álgida discusión, si bien ello no supone que necesariamente esté garantizada la reforma normativa que indicamos.

5 Es la teoría que defienden Bercovitz Rodríguez-Cano o Serrano Alonso, entre otros.

6 Es lo que opinan Bondía Román o Baylos Carroza, entre otros.

7 Bercovitz Rodríguez-Cano admite que es apta una originalidad con relevancia mínima.

expresión de la creatividad de su autor en su singularidad.

A ello apunta la Audiencia Provincial de Madrid[8] cuando afirma que:

> "*Tanto la doctrina científica como la jurisprudencia exigen, para que una creación humana pueda ser considerada como obra de propiedad intelectual, que la misma venga caracterizada por dos notas esenciales: por un lado que no se traten de simples ideas genéricas o abstractas y, sobre todo, que en la misma se refleje la intervención del autor mediante la exposición de ideas distintas y enriquecedoras del ámbito social o cultural al que vayan destinadas. En base a ello, no se consideran objeto de la propiedad intelectual las ideas en abstracto, así como tampoco los simples esquemas o bosquejos del asunto a tratar, precisándose, en todo caso, que exista un mínimo grado de elaboración o desarrollo.*
>
> *Junto a lo anterior, debe tenerse en cuenta que, para obtener la protección que el derecho de propiedad intelectual otorga a su titular, no es imprescindible desarrollar u obtener ideas de gran dificultad objetiva o científica, sino que la consideración de una obra como merecedora de tal protección habrá de hacerse teniendo en cuenta si en el resultado final obtenido existe suficiente grado de intervención personal de quien se lo atribuye como propia, para considerarlo como obra autónoma e independiente.*"
>
> (Énfasis agregado)

En el mismo sentido, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea[9], establece que:

> "*...como se desprende de la estructura general del Convenio*

---

8 Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 96/2005 de 17 de febrero de 2005. CENDOJ 28079370202005100172. AC 2005\426.

9 C-5/08, Asunto Infopap International.

> *de Berna, especialmente de su artículo 2, párrafos quinto y octavo, la protección de las obras literarias o artísticas presupone que constituyan una creación intelectual. De igual modo, conforme a los artículos 1, apartado 3, de la Directiva 91/250, 3, apartado 1, de la Directiva 96/9 y 6 de la Directiva 2006/116, los programas de ordenador, las bases de datos y las fotografías sólo están protegidos por los derechos de autor en la medida de que constituyan originales en el sentido de creaciones intelectuales atribuidas a su autor*."
>
> (Énfasis agregado)

Es innegable que la praxis de cada actividad influye también en esta valoración legal, pues mientras que con respecto de algunas creaciones (por ejemplo, una novela) es requisito fundamental una cierta altura creativa de su autor[10], en otras (como pudiera ser una traducción de esa misma novela), el criterio debe necesariamente ceder. El artículo 11 LPI[11] reconoce en las traducciones la potencialidad de ser objeto de la propiedad intelectual, si bien no las incluye en el listado de "obras" del artículo 10. La clave muy posiblemente esté en el grado de libertad que el autor posee en la elaboración de esa creación[12].

---

10 Entendida desde el punto de vista de la originalidad que no de la calidad de la obra producida, pues dará igual a estos efectos que la novela objetivamente sea buena o mala.

11 Artículo 11 LPI:

"*Sin perjuicio de los derechos de autor sobre la obra original, también son objeto de propiedad intelectual:*
1.º Las traducciones y adaptaciones.
2.º Las revisiones, actualizaciones y anotaciones.
3.º Los compendios, resúmenes y extractos.
4.º Los arreglos musicales.
5.º Cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artística o científica."

12 Bondía defiende la existencia de distintos tipos de obras en función de su altura creativa (v. el análisis realizado por Ruipérez de Azcárate, Clara; *Las obras del espíritu y su originalidad*; Editorial Reus, Madrid, 2012, pp. 46 y ss.) y Bercovitz Rodríguez-Cano que sea variable según el tipo de obra

En nuestra opinión, es esta praxis, estas limitaciones que la realidad plantea al genio creador, las que determinarán el grado de originalidad exigible en cada caso y que, desde luego, validan la aplicación de un criterio de creatividad subjetiva como umbral mínimo para el cumplimiento del requisito que nos ocupa.

Veremos a continuación ejemplos prácticos de aplicación de este criterio y de la protegibilidad de las obras a las que se aplican.

2.4. Casos especiales de originalidad

2.4.1. Formatos televisivos

Los formatos televisivos son documentos que resumen y describen con mayor o menor detalle el funcionamiento de una obra audiovisual (bien futura aún no producida, bien una ya producida), en aras de conseguir su adquisición por parte de una cadena de televisión que la produzca (o vuelva a producir), momento en el cual estarán sometidas a un proceso de desarrollo, en la que sí tendrá lugar la elaboración minuciosa de su contenido.

Para empezar, ya los dos tipos de contenidos (formado producido y formato sin producir) no contendrán el mismo tipo de información ni de detalle. Y tanto en uno como en otro caso, siempre se tratará de contenidos que, aun cumpliendo los requisitos necesarios para considerarse originales y, por lo tanto, protegibles, no constituyen un fin en sí mismo, sino un medio para la consecución de un objetivo creativo posterior, que es la producción del contenido audiovisual.

Con respecto a los mismos y su originalidad, explica Castán que:

(comentario al artículo 10.1 LPI, opus citada).

> "*Aunque este tipo de obras intelectuales se presta a una originalidad menor, habida cuenta de que casi todos los programas se nutren de las mismas fuentes, no por ello deberá de serle exigida en grado suficiente. Tanto más cuando con harta frecuencia, el formato se caracteriza por su falta de concreción, su redacción escueta y sintética y su pretensión de abarcar cualquier tratamiento o proyección del tema por pequeña que sea su relación con el mismo.*"[13]

Estas bases comunes, a las que refiere Castán, es lo que la jurisprudencia y la doctrina han definido como el "acervo común", la base socialmente aceptada a partir de la cual se crea, sea por costumbre, por exigencias o limitaciones legales o por exigencias o limitaciones técnicas.

Del acervo común todos los creadores podrán nutrirse, pero su utilización no resultará un elemento distintivo de protegibilidad. Ejemplos de acervo común serían, en este caso, la existencia de un presentador en un programa de entretenimiento, la asistencia de público, la realidad técnica del encuadre o la iluminación, las exigencias legales que puedan resultar del recinto en el que se ruede, etc.

2.4.2. Programas de ordenador

La cuestión, en este caso, es que un programa de ordenador no puede ser absolutamente original por principio de su realidad técnica, pues parte de un lenguaje informático preexistente, de algoritmos y procedimientos prediseñados, etc.

Ello así, un mínimo avance, aun utilizando creaciones preexistentes de terceros, puede implicar protegibilidad. La clave está en definir cuán mínimo debe ser el avance y a qué aspectos del programa de ordenador debe afectar para ser

---

13 Castán, Antonio; *El plagio de formatos de programa de televisión*; publicado en "Creaciones Audiovisuales y propiedad intelectual, cuestiones puntuales"; Editorial Reus, Madrid, 2011, pp. 179 y ss.

protegible.

En cuanto al primero de los aspectos, comenta Erdozain[14] que:

> "*…lo cierto es que la protección que merecen los programas de ordenador depende de su grado de originalidad, como cualquier otra obra artística, literaria o científica (cfr. artículo 96.3 LPI). No puede pretenderse proteger cualquier software por el simple hecho de su existencia o creación. Lo contrario llevaría a un vaciamiento del sentido auténtico del Derecho de autor, puesto que, con independencia de lo acertado o errado de la decisión legislativa de proteger así el software, éste se debe amoldar a las exigencias mínimas de protección de nuestra disciplina. Y esas exigencias mínimas no pueden consistir en una forma determinada, tangible o no, al igual que ocurre con las esculturas, las pinturas o las obras audiovisuales; antes bien, tales exigencias no son otras que las de superar el nivel conocido de singularidad (por ejemplo, un diseño diferente de la pantalla, unas funciones nuevas o más rápidas) y la de resolución de problemas técnicos o específicos (…) En suma, la originalidad de este tipo de obras debe medirse en términos de funcionalidad, sin perjuicio de la que pueda presentar el contenido mismo visualizado o logrado por medio del software.*"
>
> (Énfasis agregado)

En cuanto al segundo, es interesante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en el asunto "SAS Institute, Inc."[15] cuando explica los pormenores de la protegibilidad de estas creaciones.

El Tribunal afirma que:

---

14 Erdozain López, José Carlos; *El Concepto de originalidad en el derecho de autor*; Revista de la Propiedad Intelectual, Nº 3 (setiembre-diciembre 1999), pp. 55 y ss.

15 Cuestión prejudicial C-406/10.

> "*el código fuente y el código objeto de un programa de ordenador son formas de expresión de éste que, por tanto, merecen la protección del derecho de autor sobre los programas de ordenador (...) En cambio, por lo que respecta a la interfaz gráfica de usuario, (...) tal interfaz no permite reproducir el programa de ordenador sino que sólo constituye un elemento de dicho programa por medio del cual los usuarios utilizan las funcionalidades de éste (...).*
>
> *Sobre la base de estas consideraciones, procede señalar que, (...) ni la funcionalidad de un programa de ordenador ni el lenguaje de programación o el formato de los archivos de datos utilizados en un programa de ordenador para explotar algunas de sus funciones constituyen una forma de expresión de tal programa.*
>
> *En efecto, tal como el Abogado General señala (...), admitir que el derecho de autor pudiera proteger la funcionalidad de un programa de ordenador supondría ofrecer la posibilidad de monopolizar las ideas, en perjuicio del progreso técnico y del desarrollo industrial.*"

Aunque pudiera parecer que los dos textos transcritos se contradicen, ello no es así. Mientras Erdozain apunta que la mejora técnica que se implemente en el programa de ordenador requiere ser original (novedosa, distinta a lo existente hasta el momento), la sentencia apunta a que lo que protege la normativa es el código fuente y el código objeto, pero no la funcionalidad en sí misma considerada.

Con un ejemplo, lo anterior supone que será protegible una configuración informática que permita alcanzar un determinado resultado de una manera nueva, más rápida o eficiente que antes. Y ello, aunque dicha mejora se aplique a un programa de ordenador del tipo procesador de texto, como los múltiples que existen en el mercado, sin que ninguno de los titulares de derechos sobre los otros procesadores de texto existentes pueda considerar infringidos sus derechos de propiedad intelectual, en tanto la nueva creación sea verdaderamente original.

Enlazando este análisis a nuestros comentarios iniciales, lo que se está protegiendo es la manera en la que el autor ha expresado su idea (la mejora técnica en la programación del código fuente), pero no la idea en sí misma (la funcionalidad conseguida, en nuestro ejemplo el procesador de texto, que puede ser o no novedosa).

2.4.3. Obras arquitectónicas

En cuanto a la originalidad de tales obras, resulta muy explicativa la sentencia del Tribunal Supremo del 26 de abril de 2017, que afirma que:

> "*Para decidir si una obra arquitectónica es original y, por tanto, está protegida por las normas de la propiedad intelectual, debe tenerse presente que el carácter funcional de la mayoría de las obras arquitectónicas condiciona muchos de sus elementos y restringe en alguna medida la libertad creativa del arquitecto y sus posibilidades de originalidad.*
>
> *Los términos en que está redactado un proyecto arquitectónico responden en buena medida a las exigencias técnicas o funcionales y al cumplimiento de la normativa urbanística*[16]*. Cuando esto es así, el proyecto o la obra arquitectónica edificada no quedan protegidos por el derecho de autor en la parte impuesta por esas exigencias técnicas, funcionales o normativas (en este sentido, sentencia de esta sala 12/1995, de 28 de enero), salvo que la originalidad se consiga justamente por la singularidad y novedad de las soluciones adoptadas para cumplir esas exigencias funcionales, técnicas o normativas.*"[17]

[16] Las reglas de la normativa urbanística serían, pues, el acervo común al que hacíamos referencia con anterioridad.

[17] Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Civil 253/2017 de 26 de abril. CENDOJ 28079110012017100253. La sentencia refiere que esta singularidad que indica es evidencia de un requisito de originalidad objetiva, por un lado, y por otro, que implica un esfuerzo creador superior al que puede resultar exigible en otras categorías de obras protegidas por la

La cuestión, en todo caso, debe valorarse con cautela, porque las obras arquitectónicas pueden resultar protegibles como un todo o por partes, y los niveles de protección resultar diferentes según cual sea el objeto de protección[18].

Así, por ejemplo, el diseño del paisajismo del jardín o de una escultura o muro decorativo incorporado a la obra arquitectónica poseen protección independiente al conjunto. Y, por supuesto, el requisito de originalidad exigible para su protección es, sin duda, superior al del conjunto.

Además, el hecho de que estos elementos concretos no posean un uso específico dentro del conjunto (son decorativos y no funcionales) hará que se exacerben los derechos de los autores para con ellos (especialmente el de integridad de la obra), como medida de amparo al autor frente a reformas de la obra arquitectónica o, incluso, la destrucción de la misma[19].

2.4.4. Moda

La casuística del apartado anterior resulta especialmente trascendente en el ámbito del derecho de la moda, donde existe un arduo debate sobre el asunto, particularmente a la vista de los avances que está demostrando la llamada *fashion law*. Al respecto, Zuluoga Ortiz[20] explica que:

---

propiedad intelectual, cuestiones ambas con las que no estamos de acuerdo.

18 No sólo a nivel propiedad intelectual sino incluso a través del derecho de marcas. Es el caso, por ejemplo, del Museo Guggenheim, que posee registrada como marca la representación gráfica de su fachada. http://www.guggenheim-bilbao-corp.eus/informacion-legal/

19 No siempre con éxito. Véase STS 1082/2006, 6 de noviembre de 2006.

20 Zuloaga Ortiz, Paola Andrea; *Contextualización teórica de los mecanismos de protección en el mundo de la moda colombiana*; Revista Panorama, Volumen 7, Nº 12 (enero-junio 2013), pp. 99 y ss.

> "*Algunos actores de la industria han considerado que estas creaciones no pueden protegerse por medio de derechos de autor, pues su finalidad es utilitaria y dicho mecanismo de protección deja por fuera las obras que tengan una finalidad de uso (...) Se sostiene por esta corriente que el proceso creativo de hoy es casi totalmente dependiente de las formas de reutilización, y es quizás el mundo de la moda el más cíclico de todos los sectores de diseño (...) Algunos pensadores indican que la industria de moda florece porque copiando se popularizan los estilos particulares, y entonces, permite el acceso de toda la sociedad a modelos que si no hubiesen sido copias no habrían podido ser adquiridos.*"

No podemos compartir estas opiniones por múltiples motivos[21]. No obstante, estas reflexiones sí echan un poco de luz sobre la singularidad del proceso creativo en este sector y las características que, en esta rama de creación, posee la originalidad en la moda.

Sobre el tema, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea[22] ha establecido que:

> "*el concepto de 'obra' (...) implica que existe un objeto original, en el sentido de que el mismo constituye una creación intelectual propia del autor. (...) para que un objeto pueda ser considerado original, resulta al mismo tiempo necesario y suficiente que refleje la personalidad de su autor, manifestando las decisiones libres y creativas del mismo (...) En cambio, cuando la realización de un objeto ha venido determinada por consideraciones técnicas, reglas u otras exigencias que no han dejado espacio al ejercicio de la libertad creativa, no puede considerarse que dicho objeto tenga la originalidad necesaria para constituir una obra. (...) el concepto de 'obra' (...) implica necesariamente la existencia de un objeto identificable con suficiente precisión*

21 Se evita el riesgo de confusión en el consumidor, fomenta la inversión en la investigación y nuevas creaciones, evita falsificaciones, garantiza la novedad, garantiza niveles de calidad, etc.

22 Cuestión prejudicial C-683/17, Asunto G-Star.

> *y objetividad (...) una identificación basada esencialmente en las sensaciones, intrínsecamente subjetivas, de la persona que percibe el objeto en cuestión no cumple la exigencia requerida de precisión y objetividad.*
>
> *Cuando un objeto presenta las características recordadas (...) y constituye, por tanto, una obra, debe, en tal calidad, disfrutar de protección con arreglo a los derechos de autor (...), sin que el grado de libertad creativa de que dispusiera su autor condicione el alcance de esa protección…*"

Por empezar, y al menos en el marco de la Unión Europea, la sentencia es de crucial trascendencia, porque confirma la protegibilidad de los diseños de moda, en tanto y en cuanto puedan calificarse como obras.

Ello solo sucederá descartados los elementos comunes o habituales, cuando exista una creación original (aunque sea mínima), entendida esta como la expresión de la personalidad de su autor y, además, esté plasmada de manera concreta, descartándose las apreciaciones subjetivas.

Así, y como sucede con las obras arquitectónicas, existen en la moda premisas básicas preestablecidas sobre las que trabajar, que resultan limitantes al creador. Son, en este caso, no sólo reglas escritas (por ejemplo, regulación administrativa que establece prohibiciones en el uso de ciertos tintes o tejidos o limitaciones en ciertos procesos industriales), sino también y principalmente fácticos. Y es que las creaciones deberán cumplir una función determinada (servir para el vestido o el calzado de una persona) y deberán adaptarse a quien van destinadas (hombre/mujer, niño/adulto, alto/bajo, talla, etc.).

Además, las creaciones del mundo de la moda también comparten con los formatos televisivos la existencia de un "acervo común", evolución social desde tiempo inmemorial, que hace que todos sepamos a que nos referimos cuando hablamos de una falda, un vestido o un pantalón, piezas de las que nadie puede apropiarse en exclusiva. Ello no obsta a que,

gracias a la visión personal e impronta creativa de su autor, puedan en determinadas circunstancias llegar a constituir una obra.

En cuanto a la plasmación de la creación, dice la sentencia que "*…el concepto de 'obra' (…) implica necesariamente la existencia de un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad…*". Esta pauta se alinea con el requisito básico de protegibilidad que exige cualquier propiedad intelectual, como es la necesidad de que la obra sea expresada, como contrapunto a la mera idea.

Con base en esta premisa, podemos afirmar que el boceto de un diseño sería protegible por sí mismo, en tanto tiene potencial para expresar e identificar con precisión y objetividad la pieza creada. Un boceto sería la plasmación de las ideas de su creador: un boceto sería una obra; una obra diferente a la pieza de vestir que se cree en base al boceto; aunque, evidentemente, obra derivada la primera de la segunda.

La identificabilidad que comentamos, en suma, es un requisito que busca acotar el contenido protegible: en el sentido positivo, para la salvaguarda de los derechos de su creador y, en el sentido negativo, para que los terceros también puedan conocer los límites de la protección existente[23].

También comparte esta finalidad la referencia que hace la sentencia a las percepciones subjetivas de los usuarios. Dado que las percepciones pueden variar de una a otra persona y lo que busca la normativa es, al contrario, la precisión; es lógico que estas percepciones deban excluirse en una valoración legal de protegibilidad que debe ser una noción objetiva.

[23] C-310/17, Asunto Levola Hengelo. Considerando 41.

3. Conclusiones

Tal y como hemos tenido ocasión de analizar, la noción legal de originalidad tiene, en la actualidad, una visión poliédrica.

Por un lado, seguimos manteniendo la noción de originalidad plena para asumir que una creación es legalmente una obra. Pero por otro, existen supuestos en los que, debido a limitaciones técnicas, físicas, regulatorias o de otra clase, se admite la protegibilidad de creaciones en las que el requisito de la originalidad no se presenta en sentido pleno, sino limitado. En ocasiones mínimamente limitado y en otras, con limitaciones muy relevantes.

La clave de la protegibilidad de las creaciones a pesar de la mermada originalidad que poseen viene dada, en nuestra opinión, por el hecho de que las limitaciones impuestas son ajenas al creador, que ve mermada su capacidad creadora por motivaciones externas.

Dudamos, a la luz del contenido de los artículos 10 y 11 LPI, que estas creaciones restringidas puedan considerarse legalmente obras bajo la legislación española. No obstante, es claro que, asimismo, siguen resultando notorio objeto de propiedad intelectual.

4. Bibliografía

- Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo (Coordinador); *Manual de Propiedad Intelectual*; Tirant lo Blanch, Valencia, 7º edición.

- Castán, Antonio; *El plagio de formatos de programa de televisión* publicado en “Creaciones Audiovisuales y propiedad intelectual, cuestiones puntuales”; Editorial Reus, Madrid, 2011.

- Erdozain López, José Carlos; *El Concepto de*

originalidad en el derecho de autor; Revista de la Propiedad Intelectual, Nº 3 (setiembre-diciembre 1999), pp. 55 y ss.

- Moscoso del Prado Hernández, Adriana (Coordinadora); *Practicum Propiedad Intelectual 2016*; Thomson Reuters, Navarra.

- Ruipérez de Azcárate, Clara; *Las obras del espíritu y su originalidad*; Editorial Reus, Madrid, 2012.

- Rodríguez Dono, Jimena y Vidal Beros, Christina (Coordinadores); *Derecho de la Moda*; Tirant lo Blanch, edición e-book. Especialmente: Rudi, Constanza Soledad "Los derechos de propiedad intelectual en tiempos de Instagram"; pp. 43-54.

- Zuloaga Ortiz, Paola Andrea, *Contextualización teórica de los mecanismos de protección en el mundo de la moda colombiana*; Revista Panorama, Volumen 7, Nº 12 (enero- junio 2013, pp. 99 y ss.

Madrid, junio de 2020.

***

EL DERECHO A LA IMAGEN DE PERSONAS COMUNES, PERSONAJES PÚBLICOS Y EDIFICIOS

Por *Natalia Tobón Franco*

Natalia Tobón Franco

Abogada de la Universidad de los Andes (Colombia), con Maestría en Propiedad Intelectual, Comercio y Tecnología en Franklin Pierce Law Center (New Hampshire, Estados Unidos de América).

Ha trabajado en el Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas de la Universidad de los Andes, Legis y Cavelier Abogados.

Autora de varios libros, entre otros: "Libertad de expresión y derecho de autor: guía legal para periodistas" publicado por la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, 2009; "Derecho de autor para creativos" en coautoría con Eduardo Varela Pezzano, publicado por G. Editorial Ibáñez, Bogotá, Colombia, 2010; "Doing Business in Colombia", en coautoría con Eduardo Varela Pezzano, publicado por Iuris Publishing, New York, 2011; "Libertad de expresión, derecho al buen nombre, a la honra y a la imagen", editado por la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, 2016; "Arquitectura y propiedad intelectual", publicado por G. Editorial Ibáñez y la Asociación Cavelier del Derecho en Bogotá, Colombia, 2016; "Secretos empresariales, concepto y protección", publicado por G. Editorial Ibáñez, 2017; y "Abogados al Derecho: Marketing jurídico y responsabilidad profesional" publicado por la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, 2019.

Para más información: www.nataliatobon.com

EL DERECHO A LA IMAGEN DE PERSONAS COMUNES, PERSONAJES PÚBLICOS Y EDIFICIOS

Natalia Tobón Franco

Palabras clave:
derecho a la imagen, derecho a ser dejado en paz, derecho de autor sobre obras arquitectónicas, fotografías de edificios

Keywords:
right to image, right to be left alone, copyright over architectural works, buildings' photographs

Resumen:

El derecho a la imagen permite a las personas decidir cuándo, cómo, dónde y por qué se difunde, comercializa o divulga su imagen o identidad ante el público. El derecho a la imagen de las personas comunes tiene menor alcance que el de las personalidades públicas. Las personas que participan en un *reality show* tienen derecho a que se les pague por el uso de su imagen y no es suficiente con "la exposición en pantalla". La jurisprudencia ha dispuesto que, aun en los casos en que existe autorización para el uso de la imagen de una persona, existen unos límites implícitos que, aunque no estén pactados, siempre se deben respetar. El artículo termina con un análisis del tema del uso de la imagen de las fachadas de obras arquitectónicas protegidas por el derecho de autor en campañas publicitarias masivas. Todo ello se trata a la luz de la legislación y jurisprudencia colombiana, pero también se consulta la legislación y jurisprudencia de la Comunidad Andina, España y Estados Unidos de América.

Abstract:

The right to image allows individuals to decide when, how, where and why their image or identity is disseminated, marketed or disclosed to the public. The right to the image of ordinary people does not have the same scope as that of public personalities. People who participate in a reality show have the right to be paid for the use of their image and "screen exposure" is not enough. The jurisprudence has provided that even in cases where there is authorization for the use of the image of a person, there are implicit limits that must be respected. Finally, the article refers to the use of the image of the facade of an architectural work protected by copyright located on public roads in mass advertising campaigns. These issues are dealt under the light of Colombian legislation and jurisprudence but the legislation and jurisprudence of the Andean Community, Spain and the United States of America are also consulted.

1. Introducción

"*Una imagen vale más que mil palabras*"
Anónimo

Es un hecho, en el siglo XXI reina la industria del entretenimiento y en ella, el uso de la imagen de las personas es cardinal. En este artículo vamos a presentar un análisis del derecho a la imagen desde la óptica de la propiedad intelectual, así como algunos lineamientos obtenidos a partir de la legislación y la jurisprudencia de varios países como Colombia, Estados Unidos de América y España para que las personas comunes, los personajes públicos y los titulares del derecho de autor sobre edificios lo puedan ejercer con tranquilidad.

2. Definición de derecho a la imagen

El derecho a la imagen es la facultad que tiene toda persona de controlar la difusión de imágenes que reproduzcan su cuerpo o partes de él, incluyendo un simple detalle físico que la haga

reconocible[1]. En este sentido, por virtud del derecho a la imagen, toda persona puede decidir cuándo, cómo, dónde y por qué difunde, comercializa o divulga su imagen o identidad ante el público.

La Corte Constitucional colombiana ha reconocido que el derecho a la imagen es de carácter fundamental[2], y ha concluido que:

> "*una consideración elemental de respeto a la persona y a su dignidad impiden que las características externas que conforman su fisonomía o impronta y que la identifican más que cualquiera otro signo externo en su concreta individualidad, puedan ser objeto de libre disposición y manipulación de terceros.*"[3]

El derecho a la imagen está ligado al derecho a la intimidad, al derecho al libre desarrollo de la personalidad, al honor, al derecho de autor, a la libertad de expresión y al derecho a la privacidad. Es más, hay autores que consideran que la imagen es un dato personal[4] tangencialmente regulado por las normas de datos personales o "*habeas data*", por lo que, en teoría, las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las

---

1 Tobón Franco, Natalia. "Libertad de expresión y derecho de autor". Guía legal para periodistas, Centro Editorial Universidad del Rosario, Bogotá: 2009, p. 185.

2 "... [e]*l derecho fundamental a la propia imagen se encuentra implícito en las disposiciones del artículo 14 de la Constitución Política, el cual, al reconocer el derecho de todas las personas a la personalidad jurídica se constituye en una 'cláusula general de protección de todos los atributos y derechos que emanan directamente de la persona y sin los cuáles ésta no podría jurídicamente estructurarse*". Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-408, agosto 11/98.

3 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-090, marzo 6/96.

4 Reyes, Camilo. "El derecho a la imagen personal en Colombia". ASIPI, Derechos Intelectuales N. 24, 2020. Tomo 1. pp. 211-215.

imágenes que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos[5].

3. Derecho a la imagen de personas comunes

A las personas comunes se les aplica la regla general mencionada arriba, es decir, que no está permitido reproducir su imagen sin su consentimiento. Sin embargo, al menos en Colombia, esta regla tiene varias excepciones:

a. La publicación de retratos de las personas cuando se hace con fines científicos, didácticos o culturales en general es libre[6]. Sin embargo, la doctrina dispone que

[5] Camilo Reyes plantea que puede ser complejo aplicar al derecho a la imagen la legislación sobre derecho de autor y protección de datos al mismo tiempo por las siguientes razones: (i) no es claro si las excepciones previstas en la ley de derecho de autor pueden invocarse como defensa en casos de vulneración de datos personales (asociados a la imagen) y si de la misma manera se pueden invocar las excepciones de *habeas data* en los procesos de infracción por el uso de imagen; (ii) puede haber choque entre las autoridades porque en muchos países, entre ellos Colombia, la protección de datos está a cargo de la Oficina de Marcas y Patentes mientras que la autoridad competente en materia de derecho de autor es la Dirección Nacional de Derecho de Autor; y, (iii) problemas en cuanto a la posibilidad de revocar las autorizaciones de uso de derecho de imagen porque, mientras la ley de derecho de autor sí lo permite, siempre y cuando se reconozca en favor del licenciatario la indemnización de los perjuicios que ello genere, la ley de protección de datos (literal e) del artículo 8° de la Ley 1581) señala que solamente se podrá revocar la autorización de uso de datos personales cuando el "Responsable" o "Encargado" del uso de los datos personales los utilice en contravía de la Constitución o la Ley, previo pronunciamiento de la Oficina de Marcas y Patentes que declare la infracción. "*Esto nos sitúa en un plano de difícil interpretación, en la medida en que la Ley de habeas data es una ley posterior, pero la Ley 23 de 1982 (sobre derecho de autor) parecería ser una norma especial, ya que se refiere a la imagen, que podría considerarse como una especie dentro del género de los datos personales*".

[6] Colombia, Ley 23 de 1982, artículo 36. Una previsión similar se encuentra en el artículo 31 de la Ley 11.723 de 1933 (argentina): "*...Es libre la publicación del retrato cuando se relacione con fines científicos, didácticos y en general culturales, o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieran desarrollado en público*".

esta excepción debe interpretarse de manera restrictiva, en el sentido de que solo es aplicable cuando la utilización de la imagen sea necesaria para ilustrar la información científica, didáctica y cultural en mención. Así lo explica el profesor Manuel Pachón:

> "*...por ejemplo, se puede ilustrar con la imagen del presidente Ospina Pérez, un escrito referente a los sucesos del 9 de abril, pero no se puede revelar la imagen de una persona que sufra de artritis para mostrar las deformaciones que ocasiona la enfermedad.*"[7]

b. La publicación de un retrato de una persona es libre cuando se relaciona con hechos o acontecimientos de interés público[8].

c. La publicación de un retrato de una persona es libre cuando se relaciona con hechos o acontecimientos que se hubieren desarrollado en público[9]. A este respecto la Corte Constitucional de Colombia sostiene que es posible filmar y fotografiar libremente a quien participa en una manifestación pública porque quien lo hace de alguna forma renuncia a su privacidad y actúa con la intención de ser visto y escuchado[10]. En cambio, ese derecho no existe cuando la persona se resguarda en su hogar o, eventualmente, en su espacio de trabajo[11].

---

7 Pachón, Manuel. "Manual de derecho de autor", Temis, Bogotá: 1988, p. 88.

8 Ídem.

9 Ídem.

10 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-235A, abril 4/02.

11 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-787, agosto 18/04.

d. La publicación es libre cuando la persona renuncia expresamente a su derecho a la intimidad[12].

e. La información que se trasmite con la fotografía es de relevancia pública, teniendo en cuenta la calidad de la persona y el contenido de la información[13]. Esta excepción, como la del literal b) señalado arriba es compleja porque "el interés público" o los "hechos de relevancia pública" son conceptos con contenido abstracto, difíciles de definir. Tal vez por ello algunos tratadistas se han referido a ellos como conceptos jurídicos indeterminados que llevan consigo riesgos de confusión y manipulación[14]. En todo caso, existe un consenso para afirmar que los chismes y la simple curiosidad pública no son asuntos de interés público[15].

Un caso que se presentó en Estados Unidos de América explica la excepción del uso de la imagen sin autorización cuando se trata de asuntos de relevancia pública. Una Corte protegió el derecho a la intimidad del padre de unos niños mellizos siameses que murieron y encargó a un fotógrafo la toma de doce fotos de los cuerpos desnudos de los niños. El fotógrafo, además de las copias que entregó al compungido padre, hizo más copias y las vendió. La Corte condenó al fotógrafo a pagar una importante indemnización al padre de los siameses porque

12 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia SU-1723, diciembre 12/00.

13 Ídem.

14 Calera, Nicolás. "El interés público: entre la ideología y el derecho". En Anales de la Cátedra Francisco Suárez, vol. 44, pp. 123-148. 2010.

15 "*El pueblo puede tener interés en el retrato de personas célebres y notorias aun no solo si esa fama proviene de la fortuna o el mérito sino también como consecuencia de la desgracia, un destino anormal, un delito. ¿Hasta qué limite es posible satisfacer la curiosidad? ¿Cuáles son las fronteras de un interés público bien entendido?*". Santos Cifuentes, "Derechos personalísimos", Editorial Astrea, 3° Edición, Buenos Aires, 2008, p. 576.

la imagen de los menores fallecidos hacía parte de la intimidad de la familia[16].

En Colombia se presentó un caso similar. Un periódico nacional publicó una noticia titulada "¡Tanga mortal!", ilustrada con varias fotografías en colores que exhibían el cuerpo sin vida, semidesnudo, de una persona. Su familia interpuso una tutela contra el periódico pues consideró que el despliegue que se le había dado a la noticia vulneraba su dignidad y buen nombre. La Corte le dio la razón a la familia pues:

> "*...aunque la muerte de O... se produjo en efecto en circunstancias confusas a las que hizo alusión el periódico y, en efecto, el cadáver fue encontrado semidesnudo en la parte trasera de un camión, como también lo narraba la crónica periodística, la lesión de los derechos constitucionales fundamentales no se produjo por ser el contenido de la información inexacto o falso, sino por cuanto el titular y la manera como se presentó la información daban a entender que detrás del acontecimiento luctuoso estaba un comportamiento indebido e inmoral de la propia víctima, a la vez que se exhibían fotografías que por sí solas representaban afrenta a la dignidad del occiso y de su familia.*"[17]

La Corte consideró que, en el caso concreto, el medio de comunicación vinculó gratuitamente el hecho del deceso a la prenda denominada "tanga", a la cual el periódico dedicó gran despliegue, convirtiéndola en la razón directa de la muerte[18].

> "*El periódico no podía, sin desconocer expresos mandatos constitucionales, presentar el fallecimiento de la persona*

16 El caso es conocido como: Douglas v. Stockes, y lo cita Santos Cifuentes, "Derechos personalísimos", Editorial Astrea, 3° Edición, Buenos Aires, 2008, pp. 620 y 621.

17 Ídem.

18 Ídem.

> *como ligado al uso de la llamada 'tanga', pues no tenía pruebas al respecto. Ni siquiera podía afirmar que la víctima llevara puesta dicha prenda en el momento de su muerte o en el del posible ataque del que fue objeto. Menos todavía que aquella hubiera sido la causa mediata o inmediata de los hechos, pues tal cosa no aparece probada de manera alguna en el expediente. Por el contrario, la información desplegada en la página 2 de la mencionada edición permite suponer que el occiso fue víctima de una dosis de escopolamina u otra clase de droga.*
>
> *El medio de comunicación ha debido presentar lo sucedido de manera escueta, sin escándalo y sin agregar sus propios supuestos acerca de posibles causas, menos todavía si al hacerlo ocasionaba daño a la honra y al buen nombre del concernido, sin ningún fundamento.*"[19]

Y es que la exposición pública de fotografías de hechos desafortunados que afectan a las personas no solo vulnera su derecho a la imagen sino también su derecho a la intimidad, al buen nombre y a la honra. En el mismo sentido, la Corte criticó de una manera más amplia tales comportamientos en otra sentencia:

> "*La exposición pública de fotografías sin el consentimiento del retratado, las vociferaciones para anunciar la venta de mercancía, el asedio inoportuno de periodistas en momentos de extrema pesadumbre, las llamadas telefónicas de anónimos injuriadores, el empleo ilícito de aparatos destinados a espiar detalles de la vida íntima, el empleo abusivo de la información en el acopio de datos sobre los antecedentes comerciales y la circulación de libros, filmes y videos cuyos argumentos reproduzcan, sin tacto alguno, episodios desgraciados de la vida real de las personas.*"[20]

---

19 Ídem.

20 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-414, junio 16/92. M.P.: Ciro Angarita Barón.

Y es que son muchos los casos en los que la Corte Constitucional de Colombia ha señalado que no es posible utilizar las fotografías de las víctimas para ilustrar noticias "truculentas" porque ello, además del derecho a la imagen, vulnera el derecho de la ciudadanía a ser informada de manera veraz e imparcial. En efecto, al analizar una demanda de tutela que presentó un ciudadano contra el periódico *El Espacio* por haber publicado en su primera página una fotografía de un menor muerto y desmembrado en la tragedia ocasionada por las aguas de un río en Colombia, la Corte consideró que los medios de comunicación tienen derecho a informar sobre tragedias, masacres u homicidios, pero "*ese derecho no implica que, so pretexto de ejercerlo, se cause agravio a la dignidad de la persona.*"[21]

El alto tribunal definió lo "truculento" como aquello tan morboso y llamativo que puede llegar a descontextualizar la información. Adicionalmente, manifestó su desaprobación con el criterio expuesto por el juez de instancia en el sentido de que las imágenes truculentas o morbosas pueden publicarse sin ningún recato cuando corresponden a hechos verdaderos. Según la corporación:

> "[l]*o que aquí se trata no es de preservar tan sólo la veracidad de la información sino el debido respeto que debe caracterizar la forma externa de su presentación tanto por consideración a la sensibilidad del público como por el ya subrayado factor de dignidad humana, que hace parte de los derechos de toda persona y que resulta afectado cuando de manera irresponsable se difunden imágenes tan escabrosas como las que provocaron la instauración de este proceso.*"[22]

---

21 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-259, junio 1/1994. M.P.: José Gregorio Hernández.

22 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-479, octubre 26/1992, M.P.: José Gregorio Hernández.

Otro tema que no puede ser considerado de relevancia pública para publicar la imagen de las personas sin autorización es el de su vida sexual:

> "*Es indiscutible que dentro del fuero íntimo de las personas, se encuentra la libre opción sexual, que le permita a la persona escoger su compañero o compañera de vida para satisfacer sus necesidades más íntimas, dentro de un ámbito especialmente protegido por el derecho, sin que los terceros puedan entrometerse en dichas relaciones, mediante su difusión o divulgación a la sociedad. El que alguien decida tener relaciones sexuales con otra persona, no es un asunto que interese a la comunidad o que sea considerado por el derecho como de importancia pública. Por el contrario, se trata de un suceso propio de la vida íntima de cada persona, el cual sólo puede ser divulgado, con el consentimiento de los individuos comprometidos en esa relación, o cuando -por ejemplo- el acto tiene lugar en un espacio visible al público o donde éste tiene injerencia…*"[23].

Uno de los primeros antecedentes de situaciones de este tipo en la región se dio en Colombia en el año 2001, cuando en un programa de televisión de farándula se pasaron 12 segundos de un *sex tape* en el que aparecía una conocida actriz de televisión con su pareja sosteniendo relaciones sexuales. El Juzgado 41 Penal del Circuito de Bogotá encontró que no existía ningún interés público en la divulgación de la imagen de la actriz en esa situación y condenó a la periodista a 17 meses de prisión por el delito de injuria y al pago de una multa cuantiosa para cubrir los perjuicios causados[24].

---

23 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-787, agosto 18/2004. M.P.: Rodrigo Escobar Gil.

24 Para la época en que el video apareció en televisión, hacía tiempo que había sido difundido en Internet. A nivel internacional, uno de los primeros casos fue el de la actriz Pamela Anderson y su esposo Tommy Lee, quienes en 1996 demandaron a la revista Penthouse reclamando 10 millones de dólares por intentar publicar fotografías sacadas de un video casero en el que la pareja aparecía sosteniendo relaciones sexuales, y a la compañía Internet Entertainment Group por 1.5 millones de dólares por distribuir el video. Anderson y Lee argumentaron que su imagen había sido utilizada sin

Otro caso que merece notarse es el de los modelos "anónimos". Una señora presentó en nombre de su hijo una demanda civil contra una revista. Según ella, el medio de comunicación había publicado un artículo periodístico titulado "*Los niños de la guerra*" ilustrado con una fotografía en la que el menor aparecía portando un arma de fuego real como si fuese un "guerrillero y secuestrador"[25], enlodando el derecho a la honra y buen nombre de la familia. La madre del menor perdió el caso en todas las instancias, entre otras, por las siguientes razones[26]:

a) El rostro del menor no se mostraba en las fotos. Este anonimato fotográfico exoneraba al fotógrafo de cualquier responsabilidad, pues ello demostraba que este sí había tomado todas las precauciones del caso, al no haber revelado la identidad del menor;

b) Las fotografías fueron tomadas con autorización del abuelo paterno, quien al rendir su testimonio en el proceso señaló que "*por habernos entregado los niños (...) voluntariamente bajo nuestra responsabilidad no consideré necesario hacerle la consulta a la mamá...*".

4. Derecho a la imagen de personajes públicos

Aunque muchos creen que los personajes públicos, dada su exposición a los medios, han renunciado implícitamente a su

autorización y, además, que su privacidad había sido invadida. Ganaron el primer caso y en el segundo conciliaron extra juicio, pero nunca pudieron detener la divulgación y reproducción masiva del *sex tape* en Internet —véase Gardner, Eriq. "Celebrity sex tapes: A legal history". En: *The Hollywood Reporter, Esq.*, 27 de setiembre de 2009. Disponible en: http://www.thresq.com/2009/09/history-of-sex-tape-lawsuits.html

25 Colombia, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, Sentencia Ene. 28/2008. Rad. 110013103031-2002-00252-01.

26 Ídem.

derecho a la imagen, es importante decir desde ya que esto no es así, o al menos, no es así de manera tajante. Aun en el caso de los personajes públicos el derecho a la propia imagen prevalece sobre el derecho a la información, con dos excepciones[27]:

a) Cuando el personaje público decide voluntariamente renunciar a su derecho a la imagen o,

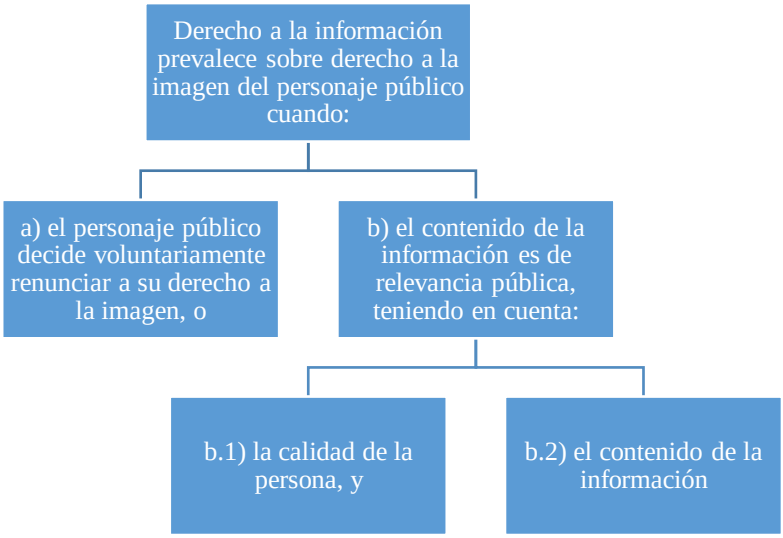
b) Cuando la información es de relevancia pública teniendo en cuenta la calidad de la persona y el contenido de la información. En cuanto a la calidad de la persona, es cierto que la jurisprudencia ha dicho que aquellos personajes públicos o quienes por razón de su actividad proyectan constantemente su imagen ante la sociedad, deben asumir que su imagen de alguna manera será reproducida más que la de las personas del común. En cuanto al contenido de la información, la Corte Constitucional de Colombia explicó que el derecho a la información prevalece sobre el derecho a la imagen si se trata de un asunto que despierte un legítimo interés de la sociedad por su impacto social[28].

Se puede ilustrar lo dicho hasta ahora sobre los personajes públicos con el siguiente gráfico:

[Gráfico en la siguiente página]

27 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia SU-1723, diciembre 12/00.

28 Ídem.



Fuente: Elaboración propia

Para dilucidar un poco el contenido de los conceptos "calidad de la persona" y "contenido de la información" podemos citar dos casos. En el primero, una compañía de televisión colombiana trasmitió un dramatizado sobre una noticia relacionada con la muerte de una joven y sus nexos con el famoso cantante de vallenato Diomedes Díaz, dejando el sabor de que existió un posible homicidio[29]. El cantante interpuso una tutela que la Corte rechazó luego de estimar que no se le violaba ningún derecho pues se trataba de una figura pública y los hechos relacionados con el asesinato de una joven despertaban la atención legítima de la sociedad.

En el segundo, también relacionado con un cantante de vallenato (Rafael Orozco) y una muerte, el fallo fue diferente. La Corte consideró que los detalles de la vida sentimental de ese personaje no eran de relevancia pública y prohibió que se hablara de su asesinato (el muerto fue el mismo cantante)[30]. En

29 Ídem.

30 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-066, 6 de marzo de 1998.

esta decisión consideramos que influyó el hecho de que el cantante no estaba acusado de homicidio, como sí ocurría en el caso anterior, lo que según la Corte, le restaba al asunto la posibilidad de despertar la atención legítima de la sociedad.

Finalmente y en cuanto a los personajes públicos, debemos señalar que la jurisprudencia española ha dispuesto que su derecho a la imagen no solo abarca la representación externa total o parcial del sujeto, sino también la reproducción de cualquier detalle que lo caracterice y permita rápidamente su identificación[31].

El caso que dio lugar a ese pronunciamiento ocurrió cuando un conocido cantautor reclamó por el uso ilícito de su imagen en una serie de anuncios publicitarios en diversos medios de comunicación en los que, evitando reproducir su nombre e imagen, se mostraba de manera gráfica a un sujeto cruzando las piernas, vistiendo unos pantalones negros y calzando unas botas deportivas de color blanco que decía "*la persona más popular de España está dejando de decir te huelen los pies*"[32]. El artista alegaba que se estaba usando su imagen ya que él era quien había popularizado esa particular forma de vestir y ganó el pleito[33].

Años antes se había producido un pronunciamiento similar en Estados Unidos de América. Allí una presentadora de televisión —Vanna White— que se caracterizaba por estar siempre muy bien peinada, usar un collar de perlas y hablar con un tono de voz muy característico, demandó a *Samsung Electronics* porque hizo un comercial de televisión para anunciar sus productos usando un robot que imitaba su físico, su tono de voz y su personalidad. White ganó el proceso pues

31 España, Sala Segunda del Tribunal Constitucional. STC 81/2001, marzo 26/01.

32 Ídem.

33 Ídem.

la Corte determinó que las celebridades que se han ganado una imagen entre el público, sea por mérito o por suerte, son las únicas que tienen derecho a explotar comercialmente su imagen[34].

Adicionalmente, a los personajes públicos en los Estados Unidos de América se les ha reconocido un derecho relacionado con el derecho a la imagen denominado el derecho a ser dejado en paz —*The right to be left alone*—, que es algo así como el núcleo esencial del derecho a la intimidad. Este derecho se enunció claramente en 1959, cuando un periodista fotografió a la sensual Brigitte Bardot al interior de su residencia y publicó tales fotografías sin autorización en un diario. El tribunal norteamericano resolvió que esa conducta violaba el derecho a la intimidad de la actriz[35]:

> "*Nótese como, en este caso, la vulneración del derecho a la intimidad ocurría básicamente porque el fotógrafo accedió a la información íntima de la demandante (Brigitte Bardot), sin requerir previamente su consentimiento o aquiescencia. Precisamente, la protección constitucional del derecho a ser dejado solo, como manifestación esencial del derecho a la intimidad, tiene su soporte no solo en el hecho coyuntural de la soledad, que analizada aisladamente en nada enriquece el contenido de dicho derecho, sino en la seguridad de no ser observado, y de poder actuar sin el miedo de que alguien, en cualquier momento, revelará una acción o esfera exclusiva de su comportamiento.*"[36]

---

34 Estados Unidos de América. White v. Samsung Electronics América, Inc. 989 F.2d 1512, 1993 U.S. App.

35 Madrid-Malo, Mario. Estudios sobre derechos fundamentales, Bogotá. 1995. Citado en Colombia, Corte Constitucional, Sentencia. T-787, agosto 18/2004. M.P.: Rodrigo Escobar Gil.

36 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia. T-787, agosto 18/2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

El fotógrafo se defendió diciendo que la actriz, durante su vida pública había renunciado a su intimidad pues había mostrado sus atributos de manera suficiente. Sin embargo, el juez norteamericano se negó a aceptar este argumento y explicó que aún los personajes públicos tienen derecho a "ser dejados en paz".

El "derecho a ser dejado en paz" de los personajes públicos ha sido objeto de pronunciamientos por parte de Corte Constitucional de Colombia. En 1996 el alto tribunal se refirió a él al fallar una tutela presentada por el abogado Luis Guillermo Nieto Roa, que se desempeñaba como apoderado del Presidente de la República Ernesto Samper, contra un noticiero, por enfocar con sus cámaras y revelar el contenido de una nota privada que escribió al representante Heyne Mogollón, durante una sesión del Congreso[37]. La Corte reconoció que la intimidad de las personas con proyección pública puede desdibujarse un poco cuando actúan en recintos públicos como el Congreso, pero falló a favor del abogado pues:

> "[D]*icho desdibujamiento, sobra decirlo, en manera alguna puede ser absoluto. Si bien el ámbito exclusivo de los personajes públicos se reduce en razón de su calidad y, eventualmente, de las actividades que desarrollen, las cuales, se repite, inciden en un conglomerado social o son de interés general, no es posible pensar que lo hayan perdido y, en consecuencia, que no puedan ser titulares del derecho constitucional fundamental a la intimidad.*"[38]

Por lo demás, el alto tribunal de lo constitucional explicó que la correspondencia y las comunicaciones privadas entre las personas, ya sean personajes públicos o personas del común,

---

37 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-696, diciembre 3/96, M.P.: Fabio Morón Díaz.

38 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T- 696, diciembre 3/96, M.P.: Fabio Morón Díaz.

son inviolables inclusive cuando se redactan en recintos públicos. Al fin y al cabo, la inviolabilidad no depende del contenido del mensaje, ni del lugar donde se elabore ni del conocimiento que tenga el público del "*sujeto emisor sino de la voluntad de sus remitentes y destinatarios determinados*"[39].

5. Explotación económica de la imagen[40]

Hemos visto que el derecho a la imagen es un derecho fundamental[41] que permite a las personas decidir cuándo, cómo, dónde y por qué se difunde, comercializa o divulga su propia imagen, identidad, reputación, voz, personalidad, iniciales o seudónimos al público.

Como se puede observar a partir de esta definición, el derecho a administrar la propia imagen está estrechamente relacionado con el derecho a la intimidad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la dignidad. Sin embargo, la imagen tiene otra faceta, no menos importante: la económica.

5.1. La explotación de la imagen de celebridades con fines publicitarios o *publicity rights*

La expresión *publicity rights* se utiliza en Estados Unidos de América para designar al derecho exclusivo que tienen las celebridades a utilizar su nombre e imagen con fines comerciales[42]. Se trata de la aplicación de la regla general

39 Ídem.

40 El texto de este capítulo contiene apartes de un artículo elaborado por Natalia Tobón y Eduardo Varela Pezzano titulado "Derecho a la imagen, buen nombre e intimidad de personajes públicos".

41 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-408, agosto 11/98.

42 McCarthy, J. Thomas. *The rights of publicity and privacy*, West Group, 1978, §1.1-1.11. Algunos fallos a finales de los 70 y comienzos de los 80 son los que permiten concluir que los *publicity rights* solo le resultan aplicables a las celebridades *Ali v. Playgirl, Inc*, 447 F Supp 723 (SD NY, 1978); *Presley v. Russen*, 513 F Supp 1339, 1353 (NJ D. Ct., 1981); y

según la cual no se permite reproducir la imagen de una persona sin su consentimiento, solo que en este caso, el asunto tiene importantes consecuencias económicas.

El proceso relacionado con el comercial de televisión de la empresa Samsung donde se utilizó un robot con traje largo y cabello rubio imitando a Vanna White, la presentadora del exitoso programa *The Wheel of Fortune* que mencionábamos arriba, es uno de los más antiguos precedentes en la materia. El robot (o la robot) le daba vueltas a una rueda al igual que la presentadora en el show *The Wheel of Fortune* y la frase publicitaria utilizada en el mensaje decía que dentro de 100 años, muchas cosas serían diferentes, pero otras permanecerían, haciendo alusión a los rasgos de la famosa presentadora pero con cuerpo de robot. Vanna White demandó a Samsung bajo el entendido de que solo ella tenía derecho a hacer publicidad con su imagen y ganó el proceso.

La Corte que falló en contra de Samsung determinó que en Estados Unidos de América se prohíbe la apropiación, para beneficio comercial, del nombre, la foto, la voz o cualquier otra característica que permita identificar a una celebridad pública, pues con ello se le impide al personaje disfrutar de los beneficios económicos de una imagen que le ha llevado tiempo, creatividad, dinero y esfuerzo.

Sin embargo, el famoso juez californiano Alex Kozinski salvó el voto y sostuvo que las celebridades públicas no tienen el monopolio sobre su imagen —por lo menos la que transmiten ante el público— toda vez que esta pertenece al dominio público[43].

Brewer v. Hustler Magazine, Inc, 749 F 2d (9th Cir, 1984). En Japón, una figura similar a los *publicity rights* ya existe desde 1976 (*Hanrei Jiho*, No. 817, p. 23, citando la decisión de una Corte de Distrito en Tokyo de junio 29/1976).

43 Las palabras de Kozinski fueron las siguientes:

"*Sobreproteger la propiedad intelectual es tan nocivo como no*

En Colombia se ha seguido más la posición de las Cortes norteamericanas que la de Kozinski. La Superintendencia de Industria y Comercio[44], por ejemplo, condenó a la empresa Productos Yupi S.A. por utilizar en sus promociones la imagen del famoso deportista Juan Pablo Montoya sin su autorización. La entidad estimó que la empresa se benefició sin autorización de la reputación adquirida por este en el mercado.

La Superintendencia concluyó que el beneficio obtenido por Productos Yupi S.A. con el uso de la imagen de Montoya era cuando menos equivalente al ahorro que le reportó utilizar la imagen de este sin haberle cancelado suma alguna por dicho concepto y negó el alegato de la empresa, que sostenía que no se había beneficiado de la imagen del deportista porque no se había probado en el proceso que hubieran aumentado sus ventas "[o] *su participación en el mercado como consecuencia*

protegerla. La creatividad es imposible sin información que se encuentre en el dominio público. Nada, literalmente nada desde que descubrimos el fuego, es genuinamente nuevo: la cultura, como la ciencia y la tecnología, se produce gracias al trabajo de los otros. La sobreprotección entonces ahoga las fuerzas creativas que se supone protege (...) ¿Dónde estaríamos si Charles Lindbergh tuviera el derecho exclusivo sobre el concepto de aviador independiente? ¿Si Albert Einstein hubiera patentado la teoría de la relatividad? ¿Si cada autor o celebridad tuviera el derecho de evitar que los demás comenten su trabajo o se burlen de él? Seguramente esto haría el mundo más pobre y no más rico, cultural y económicamente. He ahí el por qué es necesario hacer balances cada que se aplican las normas de propiedad intelectual entre lo que se le otorga a su titular y lo que se le deja al dominio público, es decir, a todos nosotros". White *v*. Samsung, 971 F. 2d 1395 (9th Cir. 1992). Para un análisis del caso *White*, véase Dogan, Stacey L. *An exclusive right to evoke*, en *Boston College Law Review*, vol. 44, 2003, pp. 303-308.

44 Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 04987 del 9 de marzo de 2004.

de la inclusión de la imagen del señor Juan Pablo Montoya en la promoción de la Fórmula Yupi".

Para la autoridad administrativa mencionada, el resultado económico de las estrategias publicitarias es un hecho independiente del aprovechamiento mismo de la reputación de un tercero, por parte de quien no estaba autorizado para hacerlo. En efecto, una estrategia publicitaria o promocional puede ser exitosa o puede ser un fracaso por diversos factores, como por ejemplo, "*una mala selección de medios de comunicación, una deficiente cadena de distribución, por coexistir con una promoción más exitosa que implementa un competidor, o simplemente, por estar ligada a un producto que no despierta las simpatías o preferencias del consumidor…*".

Yupi fue condenada por incurrir con su actuar en los actos de competencia que el artículo 15 de la Ley 256 de 1996 considera desleales, no por haber utilizado la marca Juan Pablo Montoya, pues eso no se probó, sino por haber aprovechado en su beneficio y sin autorización la imagen del deportista.

5.2. Explotación comercial no consentida de la imagen personas comunes

Las personas comunes también encuentran a veces reproducida su imagen en campañas comerciales. En Colombia se presentó el caso de una menor de edad, cuya imagen fue reproducida sin la autorización de sus padres, para ilustrar una etiqueta de un producto alimenticio. La niña había hecho unas pruebas en una agencia de modelos que la había rechazado verbalmente. Tiempo después, al pasar por un supermercado, los padres de la menor observaron la foto de su hija en las etiquetas de un producto razón por la cual interpusieron una tutela, no contra la agencia de modelos sino contra la empresa que se hacía publicidad con la imagen de su hija. La Corte falló a favor de la menor pues consideró que "*sin participación alguna de la niña ni de sus padres, la entidad contratante de la publicidad se adueñó del derecho al uso de las imágenes, vulnerando así los derechos fundamentales de*

la niña". El alto tribunal vinculó al anunciante que utilizó la etiqueta pues "[a]*unque del expediente no resulta configurada una actuación exclusivamente imputable a la empresa (...), ésta ha sido beneficiada desde el punto de vista comercial por el uso no autorizado de la imagen de la menor*"[45].

5.3. Contratos con quienes participan en un *reality show*

Los contratos para el uso de imagen que se celebran entre las empresas de entretenimiento y los participantes en *reality shows* son contratos complejos, pero de la jurisprudencia que se ha expedido hasta ahora[46] podemos extraer algunas conclusiones:

a) Si las partes pactan que solo se le pagará al vencedor del *reality* se estima que se trata de un contrato aleatorio de la especie de "*juegos de fuerza y destreza corporal*"[47] que, a diferencia de otros contratos aleatorios, genera acciones y excepciones.

b) Cuando se fija la imagen de un participante de un *reality* en un medio audiovisual para ser transmitido y promocionado en el público, esa persona tiene derecho a una remuneración, a la que puede renunciar, pero de manera expresa.

c) La "exposición en pantalla" no es suficiente remuneración por la explotación de la imagen del participante en el *reality*.

---

45 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-471 de 1999. M.P. José Gregorio Hernández.

46 Colombia, Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, Laudo arbitral, agosto 31/07.

47 Para el tribunal los *realities* son juegos de fuerza y destreza corporal, *"(...) entendiendo por tales los concursos, en los que prevalece la fuerza, la destreza corporal, que usadas con talento y habilidad han de convertir en ganador a quien sobreviva o elimine a sus competidores*". Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, Laudo arbitral, agosto 31/07.

> "*Si se considerase que aparecer en televisión per se es una forma de remuneración, en el caso de que tal figuración genere resistencias colectivas a la imagen y el nombre, se llegaría al absurdo de que en vez de retribuir se estaría imponiendo una carga a quien tiene derecho a recibir una compensación. Del mismo modo, en el caso de aceptarse que quien participe de un Reality por el solo hecho de que su imagen y su voz aparezcan en televisión está siendo remunerado, tal remuneración no reportaría beneficio alguno en tratándose de alguien que ya es famoso o conocido del público en general.*"

d) Quien concursa en un *reality* de los que se paga únicamente al vencedor suscribe un contrato aleatorio y no uno de arrendamiento de servicios (porque no está claro el resultado preestablecido o esperado) ni tampoco uno de mandato con representación, inclusive, aunque el participante haya designado a la empresa productora del programa como su "representante".

Estas fueron algunas de las conclusiones a las que llegó un tribunal de arbitramento para solucionar el caso de una persona que participó en un *reality* y, aunque no resultó ganador, demandó a la empresa de televisión por el pago de varias sumas de dinero, unas derivadas de su participación en el programa y otras del derecho de autor sobre su actuación.

En cuanto al dinero reclamado por participar en el *reality*, el concursante alegaba que no se le había pagado lo que verbalmente le habían prometido, pero el Tribunal falló en su contra pues al verificar el texto del contrato firmado entre las partes constató que la empresa solo se había obligado a pagar al participante que llegare a ser el ganador del *reality*.

En cuanto al dinero reclamado por concepto del derecho de autor sobre la actuación —fijación de la imagen y voz del participante en el *reality*— el Tribunal, luego de analizar los

derechos cedidos por él en el contrato[48], falló a su favor pues estimó que no había renunciado expresamente a su derecho a una remuneración y la renuncia al derecho patrimonial de autor no puede ser tácita[49].

El Tribunal rechazó la tesis del canal según la cual la cesión del derecho patrimonial del demandante había quedado remunerada con la "exposición en la pantalla" por varias razones:

a) Contraviene el artículo 78 de la Ley 23 de 1982 (Ley de derecho de autor en Colombia) según el cual:

> "*La interpretación de los negocios jurídicos sobre derechos de autor será siempre restrictiva. No se admite el reconocimiento de derechos más amplios de los expresamente concedidos por el autor en el instrumento respectivo.*"

b) Aparecer en un programa de televisión como un *reality* no necesariamente valoriza la imagen de una persona. Al contrario, a veces puede perjudicarla.

c) Si en las telenovelas y otros programas se remunera a los actores por la fijación de su imagen en un medio audiovisual para ser transmitido y promocionado en el

48 El participante cedió a Caracol, sin limitación de tiempo o territorio, "los derechos patrimoniales de su imagen, voz, fotografía y animación sobre las prestaciones realizadas". Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, Laudo arbitral, agosto 31/07.

49 Se declaró que Caracol Televisión S.A. no podrá reproducir, radiodifundir, comunicar al público, transformar o utilizar de cualquier otra forma, las fijaciones audiovisuales donde aparezca xxx o en las que se haga referencia específica a él, como tampoco podrá utilizar de manera alguna su voz, su imagen, su nombre y sus seudónimos (apodos). Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, Laudo arbitral, agosto 31/07.

público, no existe razón para que no suceda lo mismo en los *realities*[50].

d) Cierto es que el contenido patrimonial del derecho de autor es renunciable, pero tal renuncia no puede ser sugerida o inferida sino expresa, lo cual no ocurrió en el caso concreto[51].

5.4. El derecho a la imagen de una orquesta y su explotación publicitaria

El músico Armando José Galán Gravini, hijo del famoso músico colombiano Francisco "Pacho" Galán (q.e.p.d.) interpuso una tutela contra el director musical de la orquesta "Pacho Galán" actual, porque utilizaba la imagen de su padre y la suya propia en el blog de la orquesta, Facebook, el local comercial y las tarjetas de presentación[52]. La Corte analizó la demanda desde varios puntos de vista:

a) La vía jurídica correcta para solicitar el restablecimiento del derecho: el alto tribunal sentenció que la acción de tutela no es la vía procedente para defender el derecho a la imagen cuando lo que se alega son actos posiblemente constitutivos de competencia desleal o cuando el litigio gira alrededor de alteraciones y usos no autorizados de temas musicales.

b) Uso de la imagen: la Corte falló que no hubo uso indebido de la imagen de Armando José Galán Gravini —el demandante— por parte del demandado, pues las fotografías utilizadas fueron fotografías de eventos sociales que "*...se limitan a reflejar un contexto*

50 Ídem.

51 Ídem.

52 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-379 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero.

> *histórico en el cual este aparece tocando un instrumento con otros músicos en la denominada Orquesta Pacho Galán, incluso algunas imágenes tienen más de 40 años*".

El alto tribunal recordó que el derecho a la imagen es un derecho que encuentra límites en aquellos comportamientos que reflejan las exigencias propias de la sociabilidad humana y las fotografías del caso concreto proyectan:

> "*…un acontecimiento histórico ocurrido, como lo es el hecho de que hizo parte durante varios años de una agrupación musical, no puede el actor disponer que las mismas dejen de ser publicadas, pues se trata de imágenes colectivas no individuales, en donde él figura como uno más del grupo que despliega una actividad recreativa y cultural, como es la música. En conclusión, no son imágenes en las que se pretenda comprometer de la identidad del actor, son simples expresiones de una faceta de sociabilidad humana entre músicos de una orquesta*".

En este proceso parece que la finalidad en el uso de la imagen fue determinante. La Corte advirtió que se trató de un uso "social", "histórico" y "biográfico", que solo trataba de exaltar la labor del demandante cuando era director de la orquesta. En otras palabras, para el alto tribunal la reproducción de la imagen del demandante y de su padre se hizo "*bajo la lógica de exaltar su aporte artístico y de mencionar que en el pasado laboraron juntos…*", sin falsear nada y sin aprovechamiento económico de la reputación ajena.

Al final de la sentencia, sin embargo, la Corte exigió al demandado o a quien hiciera las veces de director de la Orquesta Pacho Galán, que, en el futuro, evite hacer uso de cualquier tipo de información que dé a entender que el señor Armando José Galán Gravini, demandante, mantiene algún vínculo con la orquesta.

6. Límites explícitos e implícitos en los contratos en los que se autoriza el uso de la imagen

Uno pensaría que cuando una persona autoriza a otra el uso de su imagen, los límites de dicha autorización son los que las partes convienen en el contrato. Pero no. En Colombia, cualquier autorización para el uso de la imagen de una persona, sea una persona común o una celebridad, sea con o sin fines comerciales, está sujeta a las siguientes reglas[53]:

(i) Quien otorga autorización para reproducir su imagen no renuncia de manera definitiva a su derecho pues toda autorización de este tipo debe ser temporal.

(ii) La autorización debe obedecer a un consentimiento informado, es decir, debe quedar claro quién, cuándo, dónde, para qué y por cuánto tiempo se va a reproducir la imagen[54].

(iii) El titular de la imagen que autorizó su uso puede cambiar de opinión en cualquier momento en virtud de su derecho a la autodeterminación.

(iv) La autorización de uso de la propia imagen debe darse en el marco del respeto a los derechos fundamentales[55].

---

53 Colombia, Corte Constitucional. Sentencias T-634, setiembre 13/13 y T-260, marzo 29/12.

54 En el caso concreto la finalidad establecida en la autorización era publicar la imagen de la accionante "con fines publicitarios". La Corte estimó que una autorización así es "*indeterminada e indeterminable porque no permitía a la actora saber qué servicios en concreto serían publicitados por medio de sus imágenes ni en qué contexto, por lo que ha de concluirse que no existió una autorización sobre las finalidades del uso*". Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-634, setiembre 13/13.

55 "*Después de que ha mediado una autorización para la utilización de la propia imagen, es posible que exista una afectación o vulneración de los derechos fundamentales de la persona (...) para establecer si tal situación ocurre o no, es necesario un análisis que evalúe las condiciones en que la*

(v) Quien otorga la autorización de uso de su imagen conserva el derecho de exigir que esta se cambie o modifique.

Así lo dispuso la Corte Constitucional al fallar una tutela interpuesta por una masajista[56] contra un establecimiento comercial que reproducía su imagen en Facebook, a pesar de que ella había renunciado al trabajo en ese lugar y había solicitado el retiro de su imagen de la publicidad de la empresa.

El alto tribunal falló a favor de la mujer e insistió en los riegos que implican las redes sociales para los derechos fundamentales a la intimidad, protección de datos, honor, honra, imagen, libre desarrollo de la personalidad y buen nombre de las personas.

En general la Corte explicó que las redes sociales generan riesgos desde el momento en que el usuario se registra en la red escogida, durante su participación en la plataforma, e incluso en el momento en que decide dejar de utilizar el servicio. En su concepto, lo más grave es que amenazan no solo a la información que los usuarios ingresan voluntariamente o cuyo ingreso permiten a través de su perfil,

autorización fue otorgada, el contexto en que una imagen es publicada y los efectos que la publicación pueda tener sobre los derechos del titular de la imagen. En este orden de ideas, si bien la autorización genera una presunción a favor de quien se aprovecha de la imagen de otro, ésta no tiene carácter absoluto sino que puede ser derrotada si se demuestra una violación del contenido conceptual de algún derecho fundamental". Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-634, setiembre/13.

56 La Corte Constitucional amonestó a los jueces de instancia pues consideró que habían sido irrespetuosos con la masajista por su oficio, y advirtió que los funcionarios judiciales deben adoptar un lenguaje libre de discriminación y estereotipos o prejuicios relacionados con el género o el trabajo de las personas. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-634, setiembre 13/13.

sino también a la información de personas, usuarias o no, que ha sido publicada y usada por terceros en las redes sociales[57].

Por lo demás, y ante los diversos usos que pueden darse a la imagen de una persona en las redes sociales, la Corte advirtió que su titular nunca pierde los siguientes derechos:

a) Exigir la exclusión de su imagen, bien porque se está haciendo un uso indebido de ella, o por su simple voluntad. "*Lo anterior encuentra fundamento en la protección constitucional debida a la imagen como expresión directa de la individualidad, identidad y dignidad de las personas*"[58].

b) Exigir el cambio o modificación de su imagen, "*...lo cual constituye a su vez un presupuesto ineludible del ejercicio del libre desarrollo de la personalidad*"[59].

---

57 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-634, setiembre 13/13 y T-260/12. Esta última trata el problema de la vida privada de niños, niñas y adolescentes en las redes sociales y afirma:

> "[s]*e debe transmitir claramente a las niñas, niños y adolescentes que internet no es un espacio sin normas, impune o sin responsabilidad. En especial deben ser alertados sobre la participación anónima o el uso de pseudónimos, el respeto a la privacidad, intimidad y buen nombre de terceras personas, responsabilidades civiles, penales y administrativas que se existen cuando se vulneran derechos propios o de terceros en la red, entre otros aspectos. Se recomienda enfáticamente la promoción de una sostenida y completa educación sobre la sociedad de la información y el conocimiento, en especial para el uso responsable y seguro del Internet y las redes sociales digitales, por medio de la inclusión en los planes de estudio, la producción de material didáctico en el que se representen las potencialidades y riesgos y la capacitación de los docentes en el tema*".

58 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-634, setiembre 13/13.

59 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-634, setiembre 13/13.

De cualquier forma debe insistirse que la finalidad con la que se entrega la autorización de uso de imagen es un asunto de vital importancia, como se observa en el siguiente caso. Hace unos años una mujer autorizó que se filmara y transmitiera su parto en el agua en el marco de un programa televisivo estrictamente cultural. Años después se encontró con que la programadora había utilizado las mismas imágenes para otros programas, que distaban mucho de aquel para el cual ella había autorizado. Precisamente en uno de esos programas posteriores, las imágenes habían sido utilizadas para ilustrar a la audiencia cómo las mujeres de clase alta dan a luz, en comparación con las dificultades por las que pasan las mujeres humildes en la misma situación. El texto de ese programa era el siguiente:

> "*A es una de las miles de madres que llegan al Materno Infantil sin saber casi nada sobre su embarazo". "B, en cambio, como muchas otras madres en condiciones más favorables, desde el primer instante se preparó para el nacimiento de su hijo". Para concluir: "Son dos madres en las mismas circunstancias pero de mundos diferentes. Una, pudo dedicarle al bebé todo su tiempo desde antes de nacer. Para A el problema era sobrevivir para mantener a su hijo (...)". En seguida, B afirma: "Yo estuve haciendo clases de yoga durante seis meses". El segmento termina con las siguientes anotaciones: "Dos bebés llegaron a este mundo. Sus madres, rodeadas de dos ambientes muy diferentes, los esperaron. El uno, fue un niño más entre los treinta que nacen diariamente aquí en el Instituto Materno Infantil. El otro, fue tal vez el único que nació, ese día, en un centro para la atención de la mujer*."[60]

La mujer demandó a la programadora por utilizar su imagen sin autorización y por violar su intimidad y ganó el proceso. La Corte ordenó a la programadora cesar toda transmisión, exposición, reproducción, publicación, emisión y divulgación pública de las imágenes del parto de B y solicitó a la Comisión

[60] Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-090, marzo 6/96.

Nacional de Televisión que, con base en sus facultades legales, evitara y sancionara la transmisión y reproducción de las imágenes del parto de B en la televisión nacional[61].

7. El caso de comunicación pública de fotografías de inmuebles

El derecho de autor protege los proyectos, diseños, croquis, planos, *renders* y maquetas elaborados para construir una edificación, así como la edificación misma, si son originales[62]. Esta afirmación está sustentada en el artículo segundo del Convenio de Berna que expresamente señala que las "*ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas referentes a la geografía, a la arquitectura o las ciencias*" están amparados por las normas de propiedad intelectual.

El primer problema que plantea este tema entonces es el siguiente: ¿Cómo buscar "originalidad" en una obra arquitectónica? De manera sencilla puede decirse que la "*originalidad aparece en aquellas creaciones del arte de la construcción cuya forma difiere de las obras cotidianas o habituales.*"[63]

Esto significa que la originalidad en una obra arquitectónica aparece cuando el autor imprime su sello personal a la obra,

---

61 Ídem.

62 "*(...) [u]na obra arquitectónica, proyectada o construida, se protegerá cuando constituya una creación humana, exteriorizada y original, requisitos todos ellos que deberá probar quien alegue que se trata de una obra protegible*". Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo: "*Los derechos de propiedad intelectual sobre las obras arquitectónicas*". Numeral 11. [consultado en marzo de 2020]. Disponible en: https://es.scribd.com/document/78246711/Dictamen-Sobre-Los-Derechos-de-Propiedad-Intelectual-Sobre-Las

63 Ruipérez de Azcárate, Clara, Op. Cit, p. 168. Ruipérez de Azcaráte, Clara.: *"Las obras del espíritu y su originalidad"*. Colección de Propiedad Intelectual. Editorial Reus, 2012, p. 168.

independientemente de limitaciones tales como el presupuesto, las reglamentaciones locales y zonales de construcción, la tecnología y los materiales disponibles en el área.

Un gran porcentaje de arquitectos se dedica a lo que los americanos llaman *bread and butter arquitecture* para referirse a la elaboración y construcción de casas sencillas y edificios comerciales estándar, que no están protegidos por el derecho de autor pues carecen de originalidad.

Precisamente al referirse específicamente a obra arquitectónica, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha insistido en que la originalidad debe buscarse fuera de los elementos necesarios para darle funcionalidad al edificio y para cumplir con las normas técnicas y urbanísticas:

> "*Piénsese en una figura de un edificio elaborado con especificaciones técnicas de construcción antisísmica que se basen en elementos externos; todos los edificios que se hagan con esas especificaciones comparten ciertas características comunes. También piénsese en esquemas funcionales de construcción: pasos obligados, espacios para que el aire fluya, techos en forma de V invertida, entre otros; todos* [sic] *las construcciones que se hagan tendrán dichos rasgos característicos de funcionalidad. Por lo tanto, al determinar la originalidad se debe tener en cuenta estos elementos necesarios. Si el arquitecto le imprime ciertos rasgos personales, diferenciadores, que reflejen su espíritu creativo, como sería el caso de una fachada que diferencie totalmente una obra de las otras del mismo género, estaríamos ante una obra arquitectónica.*"[64]

Básicamente lo que dice el Tribunal se puede ilustrar de la siguiente forma:

---

64 Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina N° 121-IP-2013 de fecha 31 de octubre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2295 del 17 de febrero de 2014, p. 28.

O = I – n1 – n2

Originalidad = Individualidad – elementos necesarios para dar funcionalidad a una obra – elementos necesarios para cumplir con normas técnicas y urbanísticas.

Ahora bien, supongamos que tenemos una obra arquitectónica original. El titular del derecho de autor sobre ella goza de derechos morales (entre ellos el de paternidad, integridad, divulgación y arrepentimiento) y de derechos patrimoniales (entre ellos el de reproducción, comunicación pública, transformación).

En este artículo nos ocuparemos, por su relación con el derecho a la imagen, del derecho a la comunicación pública, es decir, del derecho a hacer accesible la obra a una pluralidad de personas sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas.

> "*Así, se comunican públicamente los planos o proyectos arquitectónicos cuando se exponen en un lugar público, o cuando se exhiben por televisión, o se ponen a disposición del público a través de Internet. En el caso de la obra acabada, además de los actos anteriores, es un acto de comunicación pública la propia construcción de la obra en un lugar a la vista del público. Para todos estos actos, por tanto, será precisa la autorización del autor o cesionario, que estará implícita en algunos casos.*"[65]

Según Bercovitz Rodríguez-Cano, en España, cuando una persona adquiere un inmueble también adquiere la autorización implícita para exponerlo públicamente, a menos que se pacte lo contrario[66]. En Colombia sucede lo mismo pues

---

65 Bercovitz Rodríguez–Cano, R.: "Los derechos de propiedad intelectual sobre las obras arquitectónicas". Numeral 77. Op. Cit.

66 "El art. 35.2 TRLPI, así como el art. 56.2 del mismo cuerpo legal, han servido a la Audiencia Provincial de Barcelona para justificar, en su sentencia de 4 de mayo de 2004, el derecho del propietario de un edificio a

quien adquiere un inmueble adquiere todos los derechos patrimoniales de autor sobre este[67].

Ahora bien, una cosa es exponer públicamente una propiedad que se encuentra de modo permanente en la vía pública y otra reproducir su imagen exterior por medio de pinturas, dibujos, fotografías o películas. Específicamente en Colombia está permitido reproducir por medio de pinturas, dibujos, fotografías o películas cinematográficas, las obras que estén puestas de modo permanente en las vías públicas, las calles o las plazas, así como el distribuir y comunicar públicamente dichas reproducciones u obras[68] si se cumplen las siguientes condiciones[69]:

(i) Solo se puede reproducir el aspecto exterior de las obras arquitectónicas;

(ii) La reproducción está referida únicamente a obras colocadas en la vía pública, no a las que se encuentran en otros sitios como galerías o museos, las cuales solamente pueden ser reproducidas con permiso del autor;

mostrar tanto el interior como el exterior de una edificación en una revista de interiorismo y decoración, sin necesidad de contar con la autorización del arquitecto: El hecho de que el propietario de la edificación (en el caso destinada a vivienda) muestre públicamente (por medio de una revista de interiorismo y decoración), los espacios arquitectónicos internos, o ya sea la configuración externa, no es constitutivo de un acto infractor del contenido de los derechos de explotación que corresponden al autor del proyecto arquitectónico". Bercovitz Rodríguez–Cano, R.: "Los derechos de propiedad intelectual sobre las obras arquitectónicas". Numeral 83. Op. Cit.

67 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C–871/10.

68 Colombia, Ley 23 de 1982, artículo 39.

69 Pachón Muñoz, Manuel. "*Manual de derecho de autor*", Temis, 1988, p. 85, refiriéndose al artículo 39 de la Ley 23 de 1982.

(iii) Solo está permitido reproducir, distribuir y comunicar la obra tal cual. Esto significa que se puede tomar una fotografía de una estatua que se encuentre en la vía pública pero no se puede hacer una copia escultórica; y,

(iv) Algunos consideran que el copista tiene derecho a reproducir en varios ejemplares su dibujo, pintura, fotografía o película cinematográfica y aprovechar con fines de lucro las copias que haya obtenido, pero otros, tan respetables como la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia, opinan lo contrario, pues según esta autoridad lo que está permitido por el artículo 39 de la Ley 23 de 1982 es la reproducción pero no la distribución de las copias de las obras así reproducidas[70].

Esta última discusión proviene de la interpretación de la Decisión 351 de 1993 frente a la Ley 23 de 1982, cuyos textos disponen lo siguiente:

a) El literal h) del artículo 22 de la Decisión Andina 351 de 1993 (aplicable en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) señala:

> "***Artículo 22.-*** *Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo V y en el artículo anterior, será lícito realizar, sin autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los siguientes actos:*
> *(…)*
> *h) Realizar la reproducción, emisión por radiodifusión o transmisión pública por cable, de la imagen de una obra arquitectónica, de una obra de bellas artes, de una obra fotográfica o de una obra de artes aplicadas, que se encuentre situada en forma permanente en un lugar abierto al público;*
> *(…)*"

[70] Colombia, Dirección Nacional de Derecho de Autor. Circular 8 del 15 de setiembre de 2003. Esta interpretación fue reiterada en el Concepto 2–2010–18003 de la misma entidad.

b) El artículo 39 de la Ley 23 de 1982 dispone lo siguiente:

> "*Será permitido reproducir por medio de pinturas, dibujos, fotografías o películas cinematográficas, las obras que estén colocadas de modo permanente en vías públicas, calles o plazas, y distribuir y comunicar públicamente dichas reproducciones u obras. En lo que se refiere a las obras de arquitectura esta disposición sólo es aplicable a su aspecto exterior*".

Como se observa, las dos normas se refieren a la reproducción de obras arquitectónicas ubicadas de manera permanente en espacios públicos, pero mientras la norma andina habla de la reproducción, emisión por radiodifusión o transmisión pública por cable, la legislación nacional se refiere a la reproducción, la distribución y la comunicación pública de tales obras.

La excepción bajo la Decisión 351 de 1993 permite:	**La excepción bajo la Ley 23 de 1982 permite:**
• Reproducción, • Emisión por radiodifusión y • Transmisión pública por cable del aspecto exterior de obras arquitectónicas ubicadas en espacios públicos	• Reproducción, • Distribución y • Comunicación pública del aspecto exterior de obras arquitectónicas ubicadas en espacios públicos

Fuente: Elaboración propia

La Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia considera que ante la diferencia entre la norma nacional y la comunitaria, prevalece esta última, pues en nuestro ordenamiento jurídico el derecho comunitario tiene carácter prevalente o preeminente sobre las normas nacionales[71]. En consecuencia, en Colombia es válida:

[71] Colombia, Dirección Nacional de Derecho de Autor. Concepto 1–2012–58983, p. 4 y 5.

> "*la reproducción y algunos actos de comunicación pública pero excluye la posibilidad de distribuir las copias de las obras así reproducidas. Es decir que un transeúnte puede, a la luz de la disposición que viene de transcribirse, por ejemplo, tomar fotografías de la fachada de una obra arquitectónica, pero no está facultado para distribuir a ningún título (venta, alquiler o préstamo) postales, afiches o cualquier copia de dichas reproducciones.*"[72]

Esta discusión puede ser muy importante desde el punto de vista económico como se probó en la Interpretación Prejudicial N° 044-IP-2013 de fecha 16 de julio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2249 del 13 de noviembre de 2013[73] que se adelantó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Los hechos del caso se resumen de la siguiente forma: una importante empresa de telecomunicaciones utilizó la imagen exterior de un edificio como eje central de una campaña publicitaria. El caso llegó al referido Tribunal, quien si bien no resolvió de fondo el asunto, pues se trataba de emitir una interpretación prejudicial, advirtió lo siguiente:

a) El titular de la obra arquitectónica tiene derecho a la normal explotación de la obra por lo que quienes deseen hacer publicidad con ella deben solicitar y obtener autorización para usar su imagen.

b) Los titulares de dichos derechos patrimoniales y morales pueden o no autorizar el uso de la imagen de la obra, y si así lo hicieran tendrían derecho a una

---

72 Colombia, Dirección Nacional de Derecho de Autor. Concepto 1–2010–18003, p. 3.

73 El dueño de un edificio demandó a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. por publicar en página completa en diarios de amplia circulación una fotografía en la cual aparece la imagen de su inmueble como eje central de la citada campaña publicitaria.

contraprestación, si así fuera pactado. El uso de dicha imagen, sin la respectiva autorización de sus titulares, para identificar el "Edificio Telefónica Telecom" en una campaña publicitaria masiva, causa un perjuicio a sus legítimos intereses, ya que están privados de percibir un beneficio al cual tienen pleno derecho.

c) La Decisión 351 debe interpretarse de forma integral y sistemática. Esto significa que el literal h) del artículo 22 de la Decisión 351 debe interpretarse a la luz de los usos honrados establecidos en otras disposiciones de la misma Decisión:

> "*por lo que este Tribunal considera que es lícito realizar, sin autorización del autor ni el pago de una contraprestación, la reproducción, emisión por radiodifusión o transmisión pública por cable, de la imagen de una obra arquitectónica, que se encuentre situada en forma permanente en un lugar abierto al público, siempre y cuando se haga de conformidad con los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga.*
>
> *El fin puede ser de uso personal, educativo, de investigación, informativo o para realizar actuaciones judiciales o administrativas, y que no interfiera con la explotación normal de la obra ni cause perjuicios irrazonables a los intereses legítimos del autor.*
>
> *Sin embargo, si ello implicara fines lucrativos, deberá requerirse la autorización previa del autor y el pago de la remuneración respectiva.*"[74]
>
> (Énfasis propio)

[74] "*Los usos honrados son aquellos que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor*". Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina N° 044-IP-2013 de fecha 16 de julio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2249 del 13 de noviembre de 2013, p. 38.

d) El medio utilizado para la reproducción es indiferente.

> "*Se aplica por igual a pinturas, dibujos, fotografías o películas cinematográficas, lo que verdaderamente califica al acto es el REPRODUCIR, DISTRIBUIR Y COMUNICAR PÚBLICAMENTE.*
>
> *De la misma manera, resulta indiferente el medio – por radiodifusión o transmisión pública por cable–, lo relevante es la acción de REPRODUCIR, TRANSMITIR PÚBLICAMENTE Y EMITIR, de conformidad con lo desarrollado en los puntos 6 y 13 de la presente ponencia, sobre el "Derecho patrimonial exclusivo de reproducción de la obra" y "La comunicación pública de la obra.*"[75]
>
> (La mayúscula es propia de la interpretación prejudicial)

e) El uso de la imagen de la fachada de una obra arquitectónica ubicada en la vía pública en una campaña publicitaria masiva desarrollada a nivel nacional con fines lucrativos requiere la autorización previa del titular de los derechos de autor y el pago de una contraprestación.

> "*El aprovecharse gratuitamente de una obra arquitectónica –que posee titulares de derechos morales y patrimoniales–, para realizar una actividad lucrativa y onerosa (...) no se condice con el espíritu de la norma ni con los usos honrados, ya que la campaña publicitaria tiene fines de lucro.*"[76]

---

75 Ídem., p. 37

76 Ídem., p. 38

f) Las cortes nacionales son libres para decidir la sanción a imponer a quien vulnera el derecho de autor en estos casos:

> "*La Decisión 351, en su artículo 57, establece las medidas que podrá ordenar la autoridad nacional competente de los Países Miembros de la Comunidad Andina cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por la ley. Entre estas medidas se encuentran previstas: el pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; el retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho; o, las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud.*"[77]

Pero cada caso es diferente. Una cosa es una campaña masiva de publicidad y otra una nota para una revista de decoración. Por ejemplo, en España el autor de un proyecto arquitectónico demandó al dueño del inmueble por autorizar a una revista de decoración para que publicara fotografías de los espacios internos de un inmueble. La Audiencia Provincial de Barcelona falló a favor del dueño del inmueble, como se aprecia a continuación:

> "*El hecho de que el propietario de la edificación (en el caso destinada a vivienda) muestre públicamente (por medio de una revista de interiorismo y decoración), los espacios arquitectónicos internos, o ya sea la configuración externa, no es constitutivo de un acto infractor del contenido de los derechos de explotación que corresponden al autor del proyecto arquitectónico.*"[78]

---

77 Ídem., p. 40 y 41.

78 Bercovitz Rodríguez–Cano, R.: "*Los derechos de propiedad intelectual sobre las obras arquitectónicas*", Op. Cit.

En Estados Unidos de América la *Architectural Works Copyright Protection Act of 1990 (AWCPA)*, en la Sección 120, literal a) dispone:

> "*Representaciones pictóricas permitidas.- El derecho de autor en una obra arquitectónica que ha sido construida no incluye el derecho a prevenir la creación, distribución, o exhibición pública de imágenes, pinturas, fotos, u otras representaciones pictóricas de la obra, si el edificio está localizado en o es visible ordinariamente desde un lugar público.*"
>
> (Traducción propia)

Esta norma ha dado lugar a varios procesos por lo que hoy la doctrina estadounidense ha dispuesto los siguientes lineamientos para su interpretación[79]:

a) En cuanto a las fotos, se entiende que mientras sean generales, como parte de una foto panorámica, y no sean de la estructura en sí, no habrá problemas.

b) De igual forma, si la foto es para uso personal, turístico o recreacional no habrá violación.

Serán las fotos comerciales de la estructura las que podrán proveer una causa de acción al titular del derecho de autor. El demandado tendría que presentar la defensa de uso justo para no ser hallado culpable por violar los derechos de autor.

[79] Torres, José L.: "Protección de propiedad intelectual a las obras arquitectónicas y de ingeniería". En Revista Jurídica Digital UPR Vol. 83. Consultado el 30 de noviembre de 2015. Disponible en: http://www.revistajuridicaupr.org/wp–content/uploads/2014/06/83–REV–JUR–DIG–UPR–157.pdf

8. Conclusiones

En virtud del derecho a la imagen, toda persona puede decidir cuándo, cómo, dónde y por qué se difunde, comercializa o divulga su imagen o identidad ante el público.

Los contratos en los que se otorga una autorización para utilizar la imagen de una persona, sea común o personaje público, tienen una serie de restricciones inamovibles (no se puede pactar en contra). Son ellas : (i) quien otorga autorización para reproducir su imagen no renuncia de manera definitiva a su derecho, pues toda autorización de este tipo debe ser temporal; (ii) la autorización debe obedecer a un consentimiento informado, es decir, debe quedar claro quién, cuándo, dónde, para qué y por cuánto tiempo se va a reproducir la imagen; (iii) el titular de la imagen que autorizó su uso puede cambiar de opinión en virtud de su derecho a la autodeterminación; (iv) la autorización de uso de la propia imagen debe darse en el marco del respeto a los derechos fundamentales; y (v) quien otorga la autorización de uso de su imagen conserva el derecho de exigir que esta se cambie o modifique.

Ante el uso de la imagen de una persona en las redes sociales, las personas nunca pierden el derecho de: (i) exigir su exclusión, bien porque se está haciendo un uso indebido de ella, o por su simple voluntad; y, (ii) exigir su cambio o modificación.

El uso de la imagen de la fachada de una obra arquitectónica protegida por el derecho de autor, ubicada en la vía pública, en una campaña publicitaria masiva con fines lucrativos, requiere la autorización previa del titular de los derechos de autor y el pago de una contraprestación.

9. Bibliografía

- Bercovitz Rodríguez–Cano, Rodrigo: "Los derechos de propiedad intelectual sobre las obras arquitectónicas". Dictamen presentado a solicitud del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Rodríguez-Cano, Rodrigo.: "Los derechos de propiedad intelectual sobre las obras arquitectónicas". Numeral 11. [consultado en marzo de 2020]. Disponible en: https://es.scribd.com/document/ 78246711/Dictamen-Sobre-Los-Derechos-de-Propiedad-Intelectual-Sobre-Las

- Calera, Nicolás López. "El interés público: entre la ideología y el derecho". En Anales de la Cátedra Francisco Suárez, vol. 44, pp. 123-148. 2010.

- Colombia, Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, Laudo arbitral, 31 de agosto de 2007.

- Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-471 de 1999. M.P.: José Gregorio Hernández.

- Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-090 del 6 de marzo de 1996.

- Colombia, Corte Constitucional. Sentencia SU-1723 del 12 de diciembre de 2000.

- Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-696 del 6 de diciembre de 1996, M.P.: Fabio Morón Díaz.

- Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-066 del 6 de marzo de 1998.

- Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-090 del 6 de marzo de 1996.

- Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-235A del 2 de abril de 2002.
- Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-259 del 1 de junio de 1994. M.P.: José Gregorio Hernández.
- Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-408 del 11 de agosto de 1998.
- Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-414 del 16 de junio 16 de 1992. M.P.: Ciro Angarita Barón.
- Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-479 del 26 de octubre de 1992, M.P.: José Gregorio Hernández.
- Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-634/13.
- Colombia, Corte Constitucional. Sentencia. T-787 del 18 de agosto de 2004. M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
- Colombia, Dirección Nacional de Derecho de Autor. Circular 8 del 15 de setiembre de 2003.
- Colombia, Dirección Nacional de Derecho de Autor. Concepto 1–2010–18003.
- Colombia, Dirección Nacional de Derecho de Autor. Concepto 1–2012–58983.
- Colombia, Ley 23 de 1982, artículo 36.
- Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 04987 del 9 de marzo de 2004.
- Colombia, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, Sentencia del 28 de enero de 2008. Rad. 110013103031-2002-00252-01.

- Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia judicial del 27 de mayo de 2015.

- Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Auto No. 19799 de 2014, Medidas cautelares.

- España, Sala Segunda del Tribunal Constitucional. STC 81/2001, del 26 de marzo de 2001.

- Estados Unidos de América. White v. Samsung Electronics América, Inc. 989 F.2d 1512, 1993 U.S. App.

- Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina N° 044-IP-2013 de fecha 16 de julio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2249 del 13 de noviembre de 2013.

- Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina N° 121-IP-2013 de fecha 31 de octubre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2295 del 17 de febrero de 2014.

- Madrid-Malo, Mario. Estudios sobre derechos fundamentales, Bogotá. 1995. Citado en Colombia, Corte Constitucional, Sentencia. T-787, agosto 18/2004. M.P.: Rodrigo Escobar Gil.

- McCarthy, J. Thomas. The rights of publicity and privacy, West Group, 1978, §1.1-1.11.

- Pachón Muñoz, Manuel: “Manual de derecho de autor”, Temis, Bogotá, 1988.

- Pachón, Manuel. Manual de derecho de autor, Temis, Bogotá: 1988, p. 88.

- Reyes, Camilo. "El derecho a la imagen personal en Colombia". ASIPI, Derechos Intelectuales No. 24, 2020. Tomo 1.

- Ruipérez de Azcaráte, Clara: "Las obras del espíritu y su originalidad". Colección de Propiedad Intelectual. Editorial Reus.

- Santos Cifuentes, "Derechos personalísimos", Editorial Astrea, 3° Edición, Buenos Aires, 2008.

- Tobón Franco, Natalia. "Libertad de expresión y derecho de autor". Guía legal para periodistas, Centro Editorial Universidad del Rosario, Bogotá: 2009.

- Torres, José L.: "Protección de propiedad intelectual a las obras arquitectónicas y de ingeniería". En Revista Jurídica Digital UPR Vol. 83. [consultado el 30 de noviembre de 2015]. Disponible en: http://www.revistajuridicaupr.org/wp–content/uploads/2014/06/83–REV–JUR–DIG–UPR–157.pdf

Bogotá, marzo de 2020.

***

LA PROTECCIÓN DE LAS CULTURAS POPULARES Y EXPRESIONES CULTURALES TRADICIONALES EN LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR ¿PROTECCIÓN EFICAZ?

Por *Martín Michaus Romero*

Martín Michaus Romero

Candidato a Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana (México), Maestro en Derecho Comparado por la University of Illinois (Estados Unidos de América) y Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana (México).

Socio del despacho Basham, Ringe y Correa, S.C.

Expresidente de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI) y del Grupo Mexicano de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI). Expresidente de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI). Formó parte del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE). Panelista del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Miembro del Consejo Académico Internacional de la Universidad Rey Juan Carlos (España), en la que impartió el máster de propiedad industrial e intelectual, competencia y nuevas tecnologías.

Profesor de Propiedad Intelectual en la Universidad Anáhuac (México) y en la Universidad Panamericana (México), y Tutor de la Academia de OMPI.

Ha sido reconocido por la revista Chambers Global The World's Leading Business Lawyers como "Leading Lawyer" durante los últimos 5 años.

En el 2017, fue reconocido por la Organización Internacional Who's Who Legal como "Thought Leader" (Líder de Pensamiento) en materia de marcas.

En el Congreso de AIPPI, celebrado en Londres en el mes de setiembre de 2019, fue distinguido con el “Award of Merit” (Reconocimiento al Mérito) por las labores desempeñadas en la AIPPI.

LA PROTECCIÓN DE LAS CULTURAS POPULARES Y EXPRESIONES CULTURALES TRADICIONALES EN LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR ¿PROTECCIÓN EFICAZ?

Martín Michaus Romero

Palabras Clave:
cultura, expresiones culturales tradicionales, herencia cultural, derechos humanos, derechos de autor, comunidades indígenas y locales, OMPI, UNESCO

Keywords:
folk culture, traditional cultural expressions, cultural heritage, human rights, copyright, indigenous and local communities, WIPO, UNESCO

Resumen:

México es un país pluricultural, por lo que reconoce los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, entre los que se encuentran las "Culturas Populares" y las "Expresiones Culturales Tradicionales", que forman parte del patrimonio cultural inmaterial, que a su vez se entrelaza con los derechos humanos y la propiedad intelectual. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuestionó que no existe un marco legal suficiente en el ámbito de la propiedad intelectual para proteger los derechos de las comunidades en México. Recientemente se reformó la Ley Federal de Derechos de Autor, en relación con este tema motivo de análisis. Sin embargo, dichas reformas, tal como quedaron en la ley, parece siguen siendo ineficaces para proteger la capacidad creativa de las comunidades indígenas y recibir los beneficios derivados de sus creaciones.

Abstract:

Mexico is a pluricultural country. Therefore, it recognizes the indigenous and local communities' rights, including "Folk Culture" and "Traditional Cultural Expressions", that belong to the intangible cultural heritage, closely intertwined with human and intellectual property rights. The National Commission for Human Rights has criticized the absence of an intellectual property legal framework in Mexico to suitably protect communities' rights. The Mexican Federal Copyright Law has been recently amended in order to straighten the protection of the indigenous and local community's rights. However, the new provisions seem to be still inadequate to protect communities' creativity and to allow them receiving and enjoying the benefits of their creations.

1. Introducción

Este tema forma parte de un análisis más complejo que tiene que ver con el patrimonio cultural inmaterial (en adelante, **PCI**) y el acceso a la cultura; así como también, entender el derecho de autor como un derecho cultural y un medio para generar cultura que contribuye al sustento del acervo cultural de la nación. No se incluye en este estudio lo que se refiere a la protección del patrimonio cultural material, que primordialmente busca no solo protegerlo, sino también salvaguardarlo, preservarlo y catalogarlo.

La realidad, tal cual, es una dimensión de objetos concretos percibidos ya sea por los sentidos o representada por la mente. La primera, se conforma por la objetividad, mientras que la segunda por la subjetividad. Esto nos lleva a que la percepción de la realidad a través de los sentidos nos induce a la denotación, mientras que la connotación está representada por la mente y lleva al idealismo. Es así que la percepción de la realidad por los sentidos es una percepción práctica, mientras que la representada por la mente es una representación teórica. Esta reflexión permite, de acuerdo con Susan Ilan Vitz, diferenciar la cultura material de la cultura inmaterial.

El patrimonio cultural, por su parte, consiste en la suma de elementos culturales, naturales, materiales o inmateriales, que heredamos del pasado, pero también aquellos creados en el tiempo presente. Los pueblos reconocen en ellos su identidad, sentido de pertenencia y, por tanto, el compromiso de transmitirlos lo mejor posible a las generaciones futuras, tal como lo señala la maestra Valentina Cantón Arjona. Bajo esta secuencia, resulta relevante entender lo que es cultura y lo que es sociedad. La cultura es la trama de significados en función de la cual los seres humanos interpretan su existencia y experiencia, así como conducen sus acciones. Para Clifford Gertz, la sociedad es de estructura social (sociedad) y es la forma que asume la acción, la red de relaciones sociales realmente existentes. Cultura y sociedad son entonces diferentes atracciones de un mismo fenómeno. Por otra parte, los conocimientos, los comportamientos y los artefactos son elementos esenciales de la cultura, lo que nos conduce a la trilogía de los conocimientos tradicionales asociados al acceso a recursos genéticos y a las "Expresiones Culturales Tradicionales" (en adelante, **ECT**) en las que están comprendidas las CP, siendo ambas el tema central de nuestro estudio.

En este trabajo revisaremos cómo se protegen las CP y ECT en la Ley Federal de Derechos de Autor de México (en adelante, **LFDA**), que recientemente se reformó y mantuvo la denominación anterior a la Reforma de la LFDA[1] "De los Derechos de Autor, sobre los Símbolos Patrios y de las Expresiones de las Culturas Populares". Por su parte, la referencia al Capítulo III de dicho Título se denomina "De las Culturas Populares y de las Expresiones Culturales

[1] Ley Federal del Derecho de Autor. Publicada en el Diario Oficial, 24 de diciembre de 1996.

Las Reformas al Título VII, Capítulo III a la LFDA, se publicó en el Diario Oficial del 24 de enero de 2020.

Tradicionales", debiéndose incluir la expresión "De Las Culturas Tradicionales" como parte del mismo.

Analizaremos si, en el marco de la propiedad intelectual, particularmente en el campo del derecho de autor, se confiere una protección eficaz a las CP y ECT, así como el cuestionamiento contenido en la Recomendación General 35/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la que se sostiene que el régimen actual de la propiedad intelectual en México no es el adecuado para ello. También será motivo de reflexión si puede considerarse algún sistema *sui generis* en el que se incorpore la protección de los derechos colectivos de los pueblos originarios, ahora reconocidos en la Constitución mexicana, así como el carácter pluricultural del país.

2. Recomendación General 35/2019 de la CNDH sobre la protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana[2]

[2] Publicada en Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de febrero de 2019.

La CNDH es un organismo autónomo y la principal entidad gubernamental responsable de promover y proteger los derechos humanos, en especial ante la perpetración de abusos de funcionarios por parte del Estados. Se creó por Decreto publicado el 13 de setiembre de 1999, en virtud de la reforma al artículo 102 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Por Decreto publicado el 14 de setiembre de 2006, se adicionó el inciso g) a la fracción II del artículo 105 de la CPEUM, facultando a la CNDH para ejercitar acciones de inconstitucionalidad.

Por Decreto publicado el 10 de junio de 2011, se modificó la denominación del Capítulo I del Título Primero y Reforma. Se reformaron diversos artículos de la CPEUM en materia de derechos humanos, confiriéndole a la CNDH, la facultad de formular recomendaciones públicas no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presten estos organismos.

De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 44 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional, una vez aprobadas las recomendaciones

2.1. Estructura de la Recomendación General

La Recomendación General 35/2019 de la CNDH (en adelante, **RG**) está estructurada en cuatro partes: (i) antecedentes; (ii) situación y fundamentación jurídica; (iii) observaciones; y, (iv) recomendaciones generales.

Las recomendaciones de carácter público tienen el propósito de que se promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien violaciones a los derechos humanos. Estas recomendaciones generales, se precisa en la misma, no requieren de aceptación por parte de las instancias destinatarias, sin embargo, se requiere que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de las recomendaciones se envíen a la CNDH en los 30 días hábiles siguientes desde la fecha de emisión de la recomendación general en cuestión.[3]
En el último apartado de la RG (IV) la CNDH emite una recomendación única al Ejecutivo Federal, dos recomendaciones i) Al Congreso de la Unión una única. A los Ejecutivos Locales y Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y dos recomendaciones ii) A los Poderes Legislativos de las Entidades Federativas.

Todas las recomendaciones podrían estructurarse de la siguiente manera: (i) creación de políticas públicas y promoción en la asignación presupuestaría que garantice la protección, salvaguarda, preservación, promoción y desarrollo integral del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades

generales, se autoriza su emisión y publicación de una síntesis de la recomendación general en el DOF y el texto íntegro en la Gaceta y en la página web de la Comisión Nacional.

3 La RG es de carácter general de acuerdo con lo previsto en el artículo 102-B de la CPEUM de la fracción VII de la Ley de la CNDH, así como 140 de su Reglamento Interno. Fue aprobada por el Consejo Consultivo de la CNDH en su sesión ordinaria 377 de fecha 14 de enero de 2019.

indígenas en la que se garantice su participación, basándose en un enfoque de derechos humanos; (ii) estudio, diseño, presentación y votación sobre la creación de un sistema interinstitucional con participación de los pueblos y comunidades indígenas a través de la coordinación de esfuerzos para garantizar el reconocimiento colectivo sobre sus creaciones y la protección, salvaguarda, promoción y desarrollo del PCI de dichos pueblos y comunidades; y, (iii) integración del sistema interinstitucional como mínimo a los elementos que han sido expuestos en la RG, previa participación de los pueblos y comunidades indígenas del país.

Para revisar las recomendaciones generales antes citadas, la CNDH se sustenta en las tres partes estructurales de la misma RG a las que nos referiremos.

La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de las Naciones Unidas de 1972, en su Artículo Primero, define como patrimonio cultural aquel que comprende: (i) los monumentos, (ii) los conjuntos y (iii) los lugares. Previo a la obligación de los Estados, tal como cita en el Artículo 13, de adoptar una política general encaminada a proteger, desarrollar y realzar la función del PCI de los pueblos y comunidades indígenas en la sociedad e integrar su salvaguardia en programas de planificación, destaca la importancia de la participación de los pueblos y comunidades indígenas en México sobre asuntos que inciden o pueden afectar en su vida cultural y social. Así también, cuentan con mecanismos con los cuales pueden enfrentar situaciones que pongan en riesgo su patrimonio (material e inmaterial), así como sus derechos culturales e identitarios.

La RG hace alusión a diversos tratados internacionales[4] de los

[4] A saber:

- Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
- Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y

que México es parte, así como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por lo que menciona la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas[5] y los sistemas de protección al patrimonio cultural de países tales como Perú, Guatemala, Colombia, Chile, Panamá y Venezuela, que cuentan con legislación en esta materia.

2.2. Marco jurídico inadecuado para atender necesidades y características de pueblos y comunidades indígenas

Respecto del marco jurídico nacional, se analiza: (i) la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, **CPEUM**); (ii) la Ley General de Cultura y Derechos Culturales (en adelante, **LGCDC**); (iii) la LFDA; (iv) la Ley de la Propiedad Industrial (en adelante, **LPI**); (v) la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (en adelante, **LINPI**); y, (vi) la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (en adelante, **LDRS**).

Del análisis de las legislaciones citadas, la RG concluye que México no cuenta con un marco jurídico adecuado que atienda las especificidades y características propias de los pueblos y comunidades indígenas y que haga efectivo su derecho a la protección del patrimonio cultural, pues no prevé las medidas necesarias para proteger, salvaguardar, preservar, promover y desarrollar dicho patrimonio con base en una visión interseccional que incorpore la pertinencia cultural.

Natural.
- Declaración Universal sobre Diversidad Cultural del año 2001.
- Convención para la Salvaguardia del año 2003.
- Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales del año 2005.

5 Hace referencia a la identidad e integridad cultural y reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a ellas y a su patrimonio cultural tangible e intangible y a su participación para la protección, preservación, mantenimiento y desarrollo para su continuidad colectiva.

Respecto de la LGCDC, la RG[6] señala que solo hace enunciaciones genéricas al patrimonio cultural para favorecer la dignificación y respeto a la manifestación de las culturas originarias mediante su investigación, difusión, estudio y conocimiento. Asimismo, reconoce los derechos culturales de las y los mexicanos sin que se establezcan las instancias y mecanismos de protección respecto al patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, así como la participación en la protección, salvaguarda y promoción de su patrimonio cultural de forma definida.

2.3. Insuficiente protección en la LFDA y LPI respecto de las CP y ECT

En cuanto a la LFDA[7], la RG apunta que el capítulo relativo a "La Protección de las Culturas Populares" es insuficiente pues permite la libre utilización de las obras siempre y cuando se haga mención de la etnia correspondiente, lo que no constituye una protección efectiva.

No existe un mecanismo que respete los derechos de la colectividad indígena y garantice la protección a sus formas de expresión y creatividad como parte del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades de forma colectiva, sino que únicamente establece procedimientos para la protección de los derechos individuales de la autoría y propiedad intelectual como: (i) procedimientos de avenencia; (ii) procedimientos arbitrales; y, (iii) procedimientos administrativos de

---

6 Las 32 entidades federativas del país tienen: (1) leyes en materia de derechos y cultura indígena; (2) leyes sobre protección al patrimonio cultural; y, (3) leyes de cultura.

7 En la LFDA se prevé la protección a las CP contra la deformación, demérito y perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o etnia, pero no prevé acciones por otro tipo de afectaciones.

Esta disposición se modificó en la LFDA, en la Reforma motivo de análisis.

infracciones en materia de comercio e impugnación administrativa.

En la RG se precisa que la LPI[8] no se relaciona de forma expresa con el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, ni se advierte del reglamento de la LPI que haya sido creada para proteger la creatividad intelectual colectiva de la diversidad pluriétnica del país. Algunas asociaciones de personas artesanas han intentado proteger su patrimonio cultural a través de la figura del registro de derecho de autor, marcas colectivas y denominaciones de origen establecidas en la LPI. Sin embargo, la CNDH advierte la insuficiencia de esos mecanismos para proteger el patrimonio cultural, puesto que estos procedimientos individualizan la propiedad colectiva asignándola a un grupo de personas específicas que han realizado los trámites para la obtención de tales figuras, excluyendo al resto del pueblo o comunidad quienes también intentan respeto al derecho de su patrimonio cultural.

En cuanto a la LINPI, la RG sostiene que hay una falta de previsión sobre los procedimientos y mecanismos para hacer efectivo el objeto de la ley. La LINPI genera una inadecuada protección al patrimonio cultural e incertidumbre para los pueblos y comunidades indígenas puesto que una de sus atribuciones y funciones es preservar los acervos del patrimonio cultural e intelectual, protección, revitalización y transmisión a las futuras generaciones de su patrimonio cultural, material e inmaterial, sus ECT y todos los elementos que constituyen la cultura e identidad de dicho pueblo a través del mantenimiento, protección y desarrollo de la propiedad intelectual colectiva e individual con relación a dicho

8 La LPI fue motivo de dos reformas importantes. La primera, publicada en el DOF del 13 de marzo de 2018, sobre un nuevo régimen de los diseños industriales y la protección de las indicaciones geográficas. La segunda, de fecha 18 de mayo de 2018, introdujo la protección de las marcas no tradicionales, la distintividad adquirida, la protección del *trade dress*, la declaración de uso de las marcas y la mala fe como denegación de registro y causal de nulidad.

patrimonio cultural. Esto no se logra con las disposiciones de la ley.

2.4. Indefinición de los derechos de propiedad intelectual de las comunidades indígenas

En el análisis de la LDRS, la RG en comento sostiene que la ley es limitada y no define cuáles son los derechos de propiedad intelectual de las comunidades indígenas, no prevé los mecanismos o instancias de defensa para este tipo de derechos. En efecto, el Artículo 176 de la ley establece, que la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, con la participación del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, establecerá las medidas necesarias para garantizar (entre otros aspectos), la defensa de los derechos de propiedad intelectual de las comunidades indígenas y campesinos.

Finalmente, respecto de la LFDA y LPI, la CNDH en la RG indica que sus disposiciones no están conforme al Artículo 2 Constitucional, que tiene la finalidad de la protección a los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas.

La CNDH considera que México no cuenta con un marco jurídico adecuado que contenga las especificidades y características propias de los pueblos y comunidades indígenas, el cual haga efectivo su derecho a la protección del patrimonio cultural, ya que actualmente no prevé las medidas necesarias para proteger, salvaguardar, preservar, promover y desarrollar dicho patrimonio con base a una visión interseccional que incorpore la pertinencia cultural.

Los 32 ordenamientos estatales (leyes locales), no cuentan con antecedentes legislativos, ni se precisa si fueron consultados los pueblos y comunidades indígenas a través de sus instituciones, en términos del Artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.

2.5. Casos de afectación del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y comunidades indígenas

La RG precisa casos de afectación al patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y señala que la CNDH ha tenido conocimiento de múltiples empresas, incluyendo la industria textil, de confección de ropa y de alimentos en diferentes países, que se apropiaron indebidamente de los diseños y patrones textiles de diversos pueblos y comunidades indígenas de México, reproduciendo sin su consentimiento previo, diseños, pinturas y dibujos que forman parte de su patrimonio cultural, su universo simbólico, sus saberes ancestrales e identitarios. Sobre este respecto, cita cuatro casos de lo que denomina apropiación indebida del patrimonio de las comunidades indígenas.

La RG indica que la apropiación del PCI de los pueblos y comunidades indígenas afecta entre otras: iconografías, textiles, tejidos, etc. Sugiere un diálogo intercultural entre el Estado, empresas y pueblos indígenas, consulta previa y pugna por el cumplimiento a las obligaciones contraídas. En cuanto a la protección del PCI, en los Artículos 11 y 12 de la Convención recomienda la integración del sistema para protección y salvaguarda del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, y un inventario del patrimonio cultural de comunidades y pueblos indígenas.

2.6. Reconfiguración de las acciones colectivas y reparación a la violación de derechos humanos

La CNDH sugiere en esta RG realizar una reconfiguración de las acciones colectivas dentro del ordenamiento jurídico para que estas influyan en la protección del patrimonio cultural de los pueblos indígenas, toda vez que en el Artículo 17 Constitucional están previstas las acciones colectivas como mecanismo de protección de derechos colectivos. Estas acciones fueron incorporadas en el Código Federal de

Procedimientos Civiles (en adelante, **CFPC**) en el 2011 a través de los Artículos 578 y 626 donde están reguladas. Las acciones colectivas pueden ser promovidas por una colectividad de 30 o más personas o por un ente del Estado encargado de protección del medio ambiente, servicios financieros o consumidores.

Estas acciones colectivas (Artículo 578 del CFPC) solo están previstas en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y de medio ambiente exclusivamente, pero no comprenden la protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas.

Ni el Código Penal Federal, ni los códigos penales de los Estados, contienen preceptos que protejan como bien jurídico al PCI. No existe la tipificación de la responsabilidad de las empresas ante el caso de apropiación sin consentimiento y uso indebido del PCI y explotación de este. En consecuencia, cualquier persona puede hacer uso y explotación del patrimonio sin tener consentimiento de quienes legítimamente pueden otorgarlo, ni existen consecuencias ni responsabilidades de índole alguna, fortaleciendo el estado de vulnerabilidad reiterada en la que se encuentran las y los indígenas y sus expresiones artísticas y patrimonio cultural. Por ello, la CNDH sugiere que, con base en los criterios, estándares y contenidos de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural, debería realizarse una reconfiguración de las acciones colectivas dentro del ordenamiento jurídico para que se incluya la protección del patrimonio cultural de los indígenas.

Asimismo, se recomienda el deber de reparar las violaciones a los derechos humanos, lo cual deriva de la responsabilidad del Estado por incumplimiento a las obligaciones contraídas mediante ordenamientos y criterios doctrinales y jurisprudenciales internacionales. El Principio Rector 22 de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos establece que las empresas que han provocado o

contribuido a provocar consecuencias negativas deben repararlas o contribuir a su reparación por medios legítimos. El Principio Rector 29 señala que, para reparar directamente los daños causados, las empresas deben participar en los mecanismos de reclamación eficaces de nivel operacional y el Estado prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

La reparación integral a la violación de los derechos humanos debe comprender, conforme al párrafo VI del Artículo 1 de la Ley General de Víctimas, las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción, y garantía de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, y con esto fortalecer los mecanismos que obliguen tanto a personas físicas como colectivas que han provocado una afectación al patrimonio cultural, a reparar el daño causado.

3. De las CP y las ECT en la LFDA

3.1. Reformas a la LFDA en materia de CP y ECT

Si bien en la RG se hace un serio cuestionamiento sobre el marco legal de protección de la propiedad intelectual, incluyendo propiedad industrial y derechos de autor, y las tensiones que pueda haber entre derecho individual y colectivo de los creadores frente a los miembros de una comunidad indígena, las sugerencias incluidas en el documento motivo de análisis, a nuestro juicio, no resuelven el problema que plantea puesto que tanto el régimen de los derechos de autor como el de la propiedad industrial tienen puntos de intersección con los derechos humanos que permiten, si no por completo, sí otorgar instrumentos de protección.

El principio de la no discriminación está vinculado a la propiedad intelectual y es complementario a los estándares de la protección de los derechos humanos. La no discriminación se cristaliza a su vez con otro principio como lo es el del “Trato

Nacional", que la incluye y sienta las bases del principio de "Nacionalidad". Específicamente, la Convención de Berna de 1886 para la protección de las Obras Literarias y Artísticas establece la protección de los derechos de autor de los Estados extranjeros, lo que constituye un reconocimiento a la no discriminación y, por consecuencia, a la universalización de los derechos de propiedad intelectual. Es por ello de incuestionable interés teórico-práctico el análisis de este tema circunscrito a las CP y las ECT de acuerdo con la LFDA en México, recientemente reformada.

3.2. Ley Tipo UNESCO-OMPI

La inclusión del capítulo sobre la protección de las CP en la LFDA antes de la Reforma actual y en esta, que se refiere a las Manifestaciones de la CP y a las ECT, se sustenta en las Recomendaciones de la UNESCO de 1989 sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular y en las disposiciones tomadas de la Ley Tipo UNESCO-OMPI[9] para Leyes Nacionales sobre la Protección de las Expresiones del Folclore contra la Explotación Ilícita y otras Acciones Lesivas cuyo origen data de 1982[10], año en que se reunió un comité de expertos gubernamentales que discutió y aprobó las disposiciones mencionadas.

En la Ley Tipo se señala que hay dos clases de expresiones del folclore: las que tienen un autor identificable[11] y que entran en el tratamiento general de los Derechos de Autor; y las que no lo tienen, que no son reguladas por la LFDA, como tampoco están contenidas en la Ley Tipo. En la LFDA se dividen las expresiones del folclore en cuatro categorías según la forma de expresión: verbal, musical, corporal y la incorporación de

9 Disposiciones tipo para Leyes Nacionales sobre la Protección de las Expresiones del Folclore contra la Explotación Ilícita y otras Acciones Lesivas del año 1985.

10 Ídem. p. 159.

11 Artículo 157 LFDA.

objetos materiales. Quedan excluidas las creencias o el contenido de las leyendas, que no forman parte de las expresiones del folclore.

En la Ley Tipo UNESCO-OMPI, se considera como uso indebido las expresiones de folclore, la explotación ilícita consistente en cualquier utilización que se realice fuera del contexto tradicional o acostumbrado, con o sin fin de lucro, sin contar con la autorización de una autoridad competente, a menos que se trate de actividades didácticas de utilización con fines de ilustración, toma de elementos del folclore para la creación de una obra original, objetos en que se hayan incorporado a las expresiones del folclore de manera permanente y que sean visibles desde lugares públicos, y utilización incidental, por ejemplo, para información de acontecimientos de actualidad.

3.3. Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO 2005.

El surgimiento de las ECT se dio en el escenario internacional ante los cuestionamientos de grupos socialmente marginados, víctimas de discriminación y colonización que protestaron en contra de la explotación y apropiación cultural que padecían. La transformación de los elementos culturales en mercancías, las exigencias de la moda en la cultura occidental y de la sociedad de consumo, pretendieron visualizar a la cultura en un entorno mercantilista. El fenómeno de apropiación cultural y sus implicaciones se acentuó en la segunda mitad del siglo XX. Los esquemas de registro, así como la radiodifusión, desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, facilitaron el acceso a diversas culturas del mundo. Si bien fue positivo este progreso técnico, pues favoreció la "Interculturalidad", también estimuló la explotación en el mercado mundial de culturas que antes eran desconocidas y confidenciales[12].

[12] Martinet Lily. *Les Expressions Culturelles Traditionnelles en Droit*

La nomenclatura "Expresiones Culturales Tradicionales (ECT)" se ha utilizado principalmente en los foros internacionales y confluyen o transitan entre los derechos humanos, los de propiedad intelectual (en particular Derechos de Autor) y los derechos culturales. La Comisión de los Derechos Humanos ha utilizado esta locución con relación a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas o pueblos autóctonos. Así también, ha sido utilizada en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, **OMPI**), con el fin de renovar y resucitar el estudio de las expresiones del folclore y sus implicaciones en la propiedad intelectual. De igual manera, UNESCO hace referencia a las ECT, pero desde la óptica de los derechos culturales.

Las ECT se caracterizan por tener un contenido cultural y son indisociables de los conocimientos tradicionales. Los pueblos y comunidades indígenas las conceptualizan bajo una visión holística dentro del patrimonio cultural que trasciende la visión de las categorías clásicas del derecho occidental.

Las ECT tienen una esencia colectiva, son de autores anónimos, no se las puede atribuir a una persona específica. Son generalmente asociadas a un grupo humano que las crea y perpetua. El contenido cultural de una ECT imprime la identidad cultural colectiva del grupo social, frecuentemente identificada con los pueblos o comunidades indígenas que conforman minorías.

La protección de las ECT es fundamental para todas las culturas. Los pueblos originarios han estado particularmente presentes en los debates internacionales para destacar la importancia que tienen y la necesidad de una protección

International, pp. 2 y ss. *Thèse pour obtention du grade de Docteur en droit. École Doctorale de Droit de la Sorbonne Départment De Droit International Et Européen Université Paris 1 Panthéon Sorbonne*.

especial. La herencia cultural material o inmaterial, incluyendo conocimientos tradicionales, asociados a ECT, son parte esencial de su identidad, dignidad humana y de sus derechos culturales[13].

Asimismo, las ECT, el contenido cultural que les caracteriza y su esencia colectiva, se transmiten de generación en generación, lo que les da una connotación peculiar respecto de otras expresiones culturales. Al ser "tradicionales", debe entenderse que son transmisibles de una generación a otra en su comunidad, lo que las asocia con la noción de los conocimientos tradicionales y el PCI que aún y cuando hubiere un posible abandono o se diere algún periodo de renacimiento de la ECT, son rescatables y perdura su esencia de ser transmisibles de generación en generación[14].

La Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, conocido bajo la expresión Convención sobre Diversidad Cultural (en adelante, **CDC**), fue adoptada por la UNESCO el 20 de octubre de 2005.

Esta convención fue una respuesta a la preocupación de muchos gobiernos sobre el creciente movimiento de bienes culturales y servicios alrededor de los países, lo que ponía en riesgo la diversidad cultural y las industrias culturales domésticas. Así también, uno de los puntos de mayor discusión fue la definición de expresiones culturales, industria cultural, actividades culturales, bienes y servicios, tomando en cuenta su superposición con los términos de libre comercio y las expresiones utilizadas en los acuerdos de propiedad intelectual y libre comercio. Esto creó conflictos con varios de los acuerdos firmados por la Organización Mundial de Comercio.

---

13 Stamatopoulou Elsa, Cultural Rights in International Law (Art. 27 of the Universal Declaration of Human Rights and Beyound) pp. 208 y ss. Martinus Nijhoff Publishers Leiden, Boston 2007.

14 Op. Cit., pp. 17 y ss.

La CDC prevé que sus Estados miembros den un tratamiento preferente a la producción, distribución, diseminación y consumo de las industrias culturales domésticas, preferencia que se presenta inconsistente con el principio del trato nacional contenido en su momento en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y en ADPIC[15]. La versión final del Tratado, en comparación al texto inicial de marzo del 2005, contiene aspectos contrarios a los estándares de protección de la propiedad intelectual. Se incluyeron compromisos menos estrictos en lo que se refiere a la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Los Estados miembros podían adoptar medidas dirigidas a fortalecer y soportar a los artistas y otros involucrados en la creación de expresiones culturales. Solo necesitan reconocer la importante contribución de los artistas, así como otros involucrados en procesos creativos, como áreas culturales y organizaciones que apoyan estos trabajos, así como el rol central en la promoción de la diversidad de expresiones culturales.

Las expresiones culturales, en la Convención se definen como las expresiones resultantes de la creatividad de personas, grupos, sociedades que poseen un contenido cultural (Art. 4.3), mientras que en la esfera de OMPI los términos "Expresiones Culturales" y "Expresiones del Folclore" designan las formas materiales e inmateriales por cuyo medio se expresan, comunican o manifiestan los conocimientos y las culturas tradicionales, como además de la música y las interpretaciones o ejecuciones, las narraciones, nombres y símbolos, los diseños y las obras arquitectónicas de carácter tradicional. Estos términos, bajo este contexto, se emplean como

15 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el "Acuerdo sobre los ADPIC"), contenido en el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio de 15 de abril de 1994, que entró en vigor el 1 de enero de 1995.

sinónimos intercambiables, y sostiene la OMPI en su glosario de los términos que no tiene por objeto sugerir un consenso en los Estados miembros en cuanto a la validez de estos u otros términos y no afecta o limita el uso de otros términos en legislaciones regionales o nacionales[16].

En la LFDA, que tiene como fin reconocer la protección de las CP y ECT y como parte de un Patrimonio Cultural del Estado, lo que no necesariamente resulta en beneficio directo a los artesanos o las comunidades indígenas en general.

3.4. Lineamientos de protección en la LFDA

En la reforma actual se prevén los lineamientos en virtud de los cuales se protegerán las obras literarias, artísticas, de arte popular y artesanal, primigenias, colectivas y derivadas de las CP o de las ECT, de la composición pluricultural que conforman al Estado Mexicano, en las que se manifiestan elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades previstos en el Artículo 2 Constitucional, a quienes esta ley reconoce la titularidad de los derechos.

Mientras que en las disposiciones anteriores a la Reforma de la LFDA se establecía que el Instituto Nacional del Derecho de Autor (en adelante, **INDAUTOR**) vigilaría el cumplimiento de las disposiciones de la ley, en la Reforma actual ya no se le faculta al INDAUTOR a lo anterior y tampoco se considera de libre utilización a este tipo de obras[17] como lo contemplaba la LFDA y el criterio de la autoridad. Así también, se suprime la obligación de mencionar la comunidad o etnia; o, en su caso, la región de la República Mexicana de la que es propia, en los casos de fijación, representación,

16 WIPO/GRTKF/IC/41/INF/7 Anexo p. 45.

17 Artículos 158, 159, 160 y 161 (LFDA). Estos preceptos fueron reformados. El Artículo 48 del Reglamento de la LFDA publicado en el DOF del 22 de mayo de 1998 que no se reformó, prevé las obras literarias o artísticas de arte popular o artesanal, cuyo autor no sea identificable.

publicación, comunicación o utilización en cualquier forma, de una obra literaria, artística, de arte popular o artesanal protegida conforme a la ley.

Lo mencionado ocurre de acuerdo con las disposiciones actuales que se analizar a continuación.

3.4.1. Protección contra la explotación sin autorización

Se reconoce su protección, contra la explotación sin la autorización por escrito del pueblo o "Comunidad Titular" y contra su deformación hecha con el objeto de causar demérito a la misma o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o pueblo al cual pertenece[18].

3.4.2. Autorización por escrito de los pueblos y comunidades indígenas

Se establece el requisito de contar con autorización por escrito de los pueblos y comunidades, y la prohibición de utilizarla sin ella, lo que constituye un avance significativo, aunque la implementación para obtener la autorización correspondiente no confiere seguridad jurídica ni garantiza a la "Comunidad Titular" el recibir los beneficios derivados de la misma, como tampoco sucedía con las disposiciones anteriores a la Reforma, en las que el INDAUTOR, a pesar de contar con facultades, no contaba con los medios para verificar el cumplimiento y el criterio era considerarlas de libre uso.

3.4.3. Identificación de la "Comunidad Titular"

En el caso de la fijación, representación, publicación, comunicación, utilización en cualquier forma o puesta a disposición con fines de lucro de una obra literaria, artística, de arte popular y artesanal, o de las ECT, cuando exista duda de la comunidad o pueblo a quien deba solicitarse la

[18] Artículo 158 (LFDA, Reformas DOF del 24 de enero de 2020).

autorización escrita para uso o explotación, la parte interesada deberá solicitar a la Secretaría de Cultura[19] una consulta para intentar identificarla. La Secretaría deberá contar con el acompañamiento del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas[20] (en adelante, **INPI**) en su calidad de órgano técnico.

Una vez identificada la comunidad que pueda ser considerada como la "Comunidad Titular", la Secretaría le notificará al interesado para efecto del trámite de la autorización correspondiente. En caso de no haber titular identificado, la propia Secretaria de Cultura, con la opinión técnica de la autoridad correspondiente, podrá autorizar el uso y explotación de las obras con fines de lucro.

3.4.4. Solución de controversias

En caso de controversia, esta se resolverá de manera colegiada entre la Secretaría de Cultura, la autoridad técnica competente y las autoridades de los pueblos indígenas involucrados[21].

Lo anterior también constituye un avance para la protección de las CP y de las ECT, en el sentido de requerir la autorización escrita de la "Comunidad Titular" para uso o explotación de

---

19 Secretaría de Cultura se creó el 18 de diciembre de 2015 y asumió todas las atribuciones en materia de promoción y de difusión de la cultura y el arte que anteriormente eran parte de la Secretaría de Educación.

20 LINPI - Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Publicada en el DOF el 4 de diciembre de 2018.

Entre las facultades que le confiere la Ley que crea el INPI se encuentra (Art. 4-Fracción XXXIX).- Promover, adoptar y garantizar las medidas correspondientes para mantener, proteger y desarrollar la Propiedad Intelectual, Colectiva e Individual, con relación a dicho Patrimonio Cultura, Conocimientos Tradicionales y Expresiones Culturales Tradicionales.

21 Artículo 160 (LFDA, Reformas DOF de 24 de enero de 2020).

las obras.

3.4.5. Consideraciones sobre las reformas a la LFDA, frente a la RG 35/2019 de la CNDH

Con las reformas actuales es necesario contar con autorización escrita para el uso o explotación de las obras en comento o contar con la autorización de la Secretaría de Cultura pues, de lo contrario, se estaría infringiendo a la LFDA, lo que constituiría una infracción en materia de derechos de autor[22], al igual que su utilización con el objeto de causar demerito o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad a la cual pertenecen, se sancionan como una infracción en materia de comercio[23].

En lo que se refiere a la presentación de la consulta ante la Secretaría de Cultura, para determinar la "Comunidad Titular" en la que la Secretaría de Cultura deberá contar con la opinión del INPI para desahogarla, no se prevé un mecanismo claro para el procesamiento de la solicitud y el esquema bajo el cual deberá presentarse y respecto al mecanismo de solución de controversias, en el caso que esta surja. No se establecen las reglas o principios aplicables para que participen las partes

---

22 "*Artículo 229. De las Infracciones en Materia de Derechos de Autor – Son infracciones en materia de derechos de autor:*
(…)
Fracción XIII. Fijar, representar, publicar, efectuar alguna comunicación o utilizar en cualquier forma una obra literaria y artística, protegida conforme al capítulo III, del Título VII, de la presente Ley, sin mencionar la comunidad o etnia, o en su caso la región de la República Mexicana de la que es propia."

23 "*Artículo 231. De las infracciones en Materia de Comercio – Constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes conductas cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto:*
(…)
Fracción IX. Utilizar las obras literarias y artísticas protegidas por el capítulo III, del Título VII de la presente Ley en contravención a lo dispuesto por el artículo 158 de la misma."

afectadas y los medios de defensa a los que pueden recurrir. Tampoco están determinada las facultades del INPI y el efecto jurídico de la resolución o laudo que en su caso se emita para tal efecto.

Por otra parte, en la ley se permite el libre uso de las obras antes mencionadas en los términos del Título VI de la LFDA, que se refiere a la "Limitación de los Derechos Patrimoniales", incluyendo la libre utilización de las obras siempre que no se afecte su explotación normal. Asimismo, podrá realizarse sin autorización cuando la utilización de las obras no implique un cargo de admisión en las tiendas o establecimientos abiertos al público, así como la grabación en ciertas circunstancias y de igual forma no se causen regalías por ejecución pública o no se persiga un beneficio económico. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores.

Ante este contraste previsto en la ley, concerniente a la utilización de obras con fines de lucro frente a las de sin fines de lucro o del dominio público, se hace complejo el cumplimiento de las funciones de la Secretaría de Cultura y el apoyo del INPI para precisar la paternidad, autoría o procedencia particularmente de ECT; y, por su parte, al INDAUTOR el poder imponer sanciones en caso de incumplimiento o uso no autorizado de las mismas.

A pesar del avance que representan estas Reformas para la protección de la CP y ECT, persiste el debate, como lo señala la RG si este es el régimen adecuado para proteger las CP y ECT. También lo es el hecho de la falta de un catálogo para identificar, salvaguardar y preservar la ECT, la creación de una base de datos que sirva de apoyo a las autoridades y la complejidad tanto del solicitante como de la Secretaría de Cultura, no solamente para identificar la "Comunidad Titular" sino su legitimidad y la representatividad de los dirigentes para obtener una autorización, exenta de cuestionamientos o

impugnaciones por miembros de la comunidad. Así también, al exigirse que la autorización sea por escrito, pueden contravenirse los usos y costumbres de algunas comunidades entre los que se encuentra la oralidad, característica común de los pueblos originarios.

Por su parte, el INDAUTOR deberá precisar los criterios para determinar si aceptará a registro las ECT o manifestaciones de CP, o las negará en los casos en que a su juicio no se cumplen con los requisitos para ser protegidos como una obra a la luz de la LFDA; o considerarlas como no registrables por encontrarse en el dominio público, aun y cuando las reformas las contemplan como protegibles y provocando con ello su falta de protección.

Al respecto, los derechos de autor tienen como una de sus características principales la de ser una protección personalísima; es decir, que va unida a la persona individual. De acuerdo con los principios generales, solo las personas físicas pueden ser titulares originarios de los derechos de autor y como consecuencia solo lo pueden ser de los derechos morales. El ejercicio de estos derechos puede caer en el Estado en los casos del dominio público, pero carece de la titularidad de los mismos[24]. Para el tema en cuestión, en la LFDA se prevén dos excepciones a ese principio generalmente aceptado como inmutable para la doctrina y otras legislaciones. Estas dos excepciones son la titularidad de los derechos de autor sobre los "Símbolos Patrios", aún contemplados en la LFDA, que no son tema de análisis en este estudio, y las "Manifestaciones de las CP y las ECT". En la ley se retomaron las tendencias internacionales de los años ochenta en esta materia, pero también se argumenta que está animada por el sentido social que la caracteriza. Así, al igual que en el caso de los "Símbolos Patrios", las CP y las ECT se encuentran beneficiadas por la ampliación de los regímenes de protección

[24] Serrano Migallón Fernando. Nueva Ley del Derecho de Autor. Editorial Porrúa; Universidad Nacional Autónoma de México, p. 157. México 1998.

aplicables.

Serrano Migallón[25] señala que la ley mexicana es la primera ley en el mundo que reconoce y defiende este tipo de derechos. Respecto a la protección de los símbolos patrios en la LFDA, señala que el objetivo es proteger el "Patrimonio Cultural de la Nación". Dentro de este, los símbolos patrios ocupan un lugar importante: implican todo un proceso de identificación social, histórica y política. En consecuencia, se extiende la protección de los derechos de autor sobre los símbolos patrios en favor del Estado Mexicano de la misma forma que a las manifestaciones de las CP, y ahora también de las ECT, se les ha otorgado una protección que excede las limitaciones del tiempo, que son tradicionales para los demás géneros de derechos autorales[26].

En relación con los símbolos patrios, en las disposiciones previstas en la ley se pretende confirmar que su uso debe ajustarse a lo previsto a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.

En lo que se refiere a las manifestaciones de las CP y su salvaguarda, y ahora de las ECT, en la LFDA se siguieron las recomendaciones de la Conferencia General de la UNESCO de 1989 sobre la Salvaguarda de la Cultura Tradicional y Popular. Se consideró que la "Cultura Tradicional Popular", en la medida que se traduce en manifestaciones de la creatividad intelectual, individual o colectiva, merece una protección análoga a la que se otorga a las producciones de autor determinado.

En la legislación del derecho de autor, incluyendo las reformas motivo del presente estudio, no existe el mecanismo jurídicamente adecuado para que las disposiciones de la ley

25 Ídem. p. 158.

26 Artículo 154 (LFDA).

puedan aplicarse en forma eficaz. Las recomendaciones de la UNESCO, incluyendo la Ley Tipo UNESCO-OMPI, causaron en su momento escepticismo en cuanto a su aplicación en algunos sectores de la comunidad internacional. La protección de la CP y las ECT tal y como está contemplada actualmente en la LFDA, al igual que lo estaba antes de la reforma, está orientada a conservar el sentido étnico, carácter histórico y la pureza de la cultura indígena, para bien del Estado Mexicano y la dignidad de los indígenas, mas no necesariamente para mejorar su economía, su escolaridad, su cultura o mejorar su nivel de vida. Si bien esta emulación tomada de la Comisión UNESCO constituye un avance y la reciente reforma constituye un progreso significativo, no resulta claro que sea en beneficio de los artesanos u orfebres indígenas, o del grupo indígena en sí, ni para el indígena individualmente considerado, sino están orientados, como señala Viñamata Paschkes[27], para los valores raciales históricos en beneficio del Estado. Las disposiciones se ocupan de proteger el derecho moral, contra la deformación de la obra, hecha con el objeto de causar demérito a la misma o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o etnia a la cual pertenecen. Pero la regulación no contiene un mecanismo que les permita allegarse de ingresos por motivo del uso con fines lucrativos que hacen terceros de sus obras, sean fotografías, dibujos, grabados, esculturas, orfebrería, diseños textiles, poemas, canciones autóctonas, música y cualquier otra manifestación de la creación intelectual de nuestros indígenas o de sus etnias, particularmente en el caso de que los autores no sean conocidos o no sea posible identificarlos a pesar de los esfuerzos que deberá realizar la Secretaría de Cultura acompañada por el INPI.

Por otra parte, tampoco se desprenden de las nuevas disposiciones de la LFDA que, si bien representa un avance, la determinación de los casos en que hubiere un autor ya sea

[27] Viñamata Paschkes Carlos. Indigenismo y Propiedad Intelectual. Editorial Porrúa, México 2006. p. 173 y 174.

artesano o no, que en lo individual o como miembro de la comunidad, genere diseños o piezas originales y si se le reconociera algún derecho sobre su obra, conforme a la legislación autoral, por ser identificado como autor. Esto es el dilema entre el derecho individual del artesano frente al derecho colectivo de la comunidad para percibir beneficios de la comercialización de su obra, cuando por su formación, conocimientos y creatividad fueron desarrollados por él, pero gracias a formar parte de esa comunidad. Queda inconcluso pues, el tema del derecho individual del autor frente a un derecho colectivo de la comunidad.

4. Consideraciones para una efectiva protección de las CP y ECT en la LFDA

El Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore de la OMPI[28] diseñó un diagrama en relación con la propiedad intelectual y las expresiones del folclore tradicionales, basadas en la tradición ya reciben una protección positiva intelectual, en virtud de las leyes nacionales y los tratados internacionales vigentes. Estas consideraciones son:

a) Adaptaciones contemporáneas del folclore mediante derechos de autor y diseños.

b) Interpretaciones o ejecuciones de expresiones del folclore mediante derechos conexos.

c) Obras no publicadas y anónimas mediante derechos de autor.

d) Palabras, nombres y otros signos tradicionales, mediante marcas e indicaciones geográficas.

Por otra parte, están las materias restantes no comprendidas en

[28] WIPO/GRTKF/IC/6/3.

este ámbito de protección, y que su reconocimiento y protección, sugieren algunos incluir en sistemas de propiedad intelectual *sui generis* o en opciones no relacionadas con la propiedad intelectual.

Es importante establecer pautas de solución, por ejemplo, en lo que se refiere al uso de los contratos y la función de los especialistas en folclore; protección contra los usos insultantes, peyorativos y ofensivos; opciones para protección de la artesanía; imitación del estilo; reivindicaciones falsas y engañosas respecto de la autenticidad y el origen y omisión de la fuente; las marcas de certificación; la verdad en la publicidad y las leyes de etiquetado; indicaciones geográficas; legislación en materia de competencia desleal o en prácticas comerciales; palabras, nombres o símbolos u otros signos distintivos tradicionales.

Entre las medidas prácticas que el documento de la OMPI sugiere para establecer directrices generales, se establece:

a) Determinar los objetivos políticos nacionales, incluidas las necesidades de las comunidades y de los grupos que son depositarios y custodios del folclore.

b) Establecer las consideraciones políticas que puedan ser importantes para enmarcar las directrices generales, como ejemplo, la promoción de la Universidad Cultural; la estimulación de las industrias culturales para el desarrollo económico; la preservación del patrimonio cultural; la salvaguarda de un dominio público en movimiento y multicultural; la protección de los derechos culturales; y, la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

c) Precisar las opciones disponibles en virtud de los sistemas de propiedad intelectual convencionales, incluida la competencia desleal, así como las opciones relativas a los elementos adaptados y modificados del

derecho de propiedad intelectual existente.

d) Analizar las opciones disponibles en los sistemas no vinculados en la propiedad intelectual adecuados para cumplir los objetivos deseados como las leyes sobre el patrimonio cultural, la protección del consumidor y sobre el comercio y las leyes indígenas y consuetudinarias.

e) Desarrollar, si es necesario, un sistema independiente *sui generis*, o pueden utilizarse los derechos existentes y las modificaciones de estos para cubrir las necesidades establecidas y mantener el equilibrio necesario.

f) Implementar medidas, instituciones y programas prácticos y operacionales que faciliten el uso efectivo y aplicación de las medidas de protección que ya se utilizan o están por crearse.

g) Lograr que interactúen los sistemas nacionales para proporcionar protección regional e internacional mediante marcos jurídicos bilaterales, regionales o internacionales.

En cuanto a las posibles soluciones, para hacer efectiva la protección de lo que la LFDA denomina “Culturas Populares (CP)” y “Expresiones Culturales Tradicionales (ECT)”, representadas en las obras literarias y artísticas tradicionales basadas en el derecho de autor, es necesario precisar si es aplicable el requisito de originalidad en los términos previstos por la LFDA o interpretarse bajo otra perspectiva que queda fuera del ámbito autoral, toda vez que múltiples producciones literarias y artísticas contemporáneas están basadas en la tradición y podrían considerarse suficientemente originales para estar protegidas conforme a la legislación de derechos de autor. Estas producciones contemporáneas pueden incluir nuevas interpretaciones, arreglos, adaptaciones o compilaciones de manifestaciones de la CP y las ECT o

incluso la nueva presentación de estas en forma digital, en color o de otro modo.

Debe analizarse si este aspecto puede o no ser aplicable a las expresiones del folclore en el sentido estricto y a las meras recreaciones e imitaciones de estas obras. También debe analizarse si se deben considerar de dominio público desde el punto de vista del sistema de propiedad intelectual o, por la cosmovisión de la comunidad que los crea y el entorno cultural, debe dárseles otra perspectiva.

Lo anterior, dependerá de si el criterio imperante es el de requerir de alguna forma de originalidad y, en tal caso, cómo se interpretaría esta en el contexto tradicional del folclore. Puede también evaluarse la implementación de un sistema *sui generis* existente en donde no están concebidos como un subconjunto de los derechos de autor y no tienen como requisito la originalidad. Por ejemplo, las disposiciones tipo no hacen referencia a ningún requisito de originalidad; en consecuencia, muchas legislaciones nacionales en materia de derechos de autor que han aplicado estas disposiciones tampoco lo hacen. Del mismo modo, no hay ningún requisito escrito de originalidad, como sucede en la Legislación de la República de Panamá en su Ley Nº 20, Régimen Especial de Propiedad Intelectual sobre los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas, cuya finalidad es la protección de los derechos colectivos de propiedad intelectual y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas sobre sus creaciones.[29]

---

[29] Régimen Especial de Propiedad Intelectual sobre los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas (República de Panamá):

> **"*Ley No. 20***
> *(…)*
>
> ***Capítulo I Finalidad.***
> ***Artículo 1.*** *Esta Ley tiene como finalidad proteger los derechos colectivos de propiedad intelectual y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas sobre sus creaciones, tales*

Asimismo, deben de tomarse en cuenta ciertos requisitos como

como invenciones, modelos, dibujos y diseños, innovaciones contenidas en las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, petroglifos y otros detalles; además, los elementos culturales de su historia, música, arte y expresiones artísticas tradicionales, susceptibles de un uso comercial, a través de un sistema especial de registro, promoción y comercialización de sus derechos, a fin de resaltar los valores socioculturales de las culturas indígenas y hacerles justicia social.

Artículo 2. *Las costumbres, tradiciones, creencias, espiritualidad, religiosidad, cosmovisión, expresiones folclóricas, manifestaciones artísticas, conocimientos tradicionales y cualquier otra forma de expresión tradicional de los pueblos indígenas, forman parte de su patrimonio cultural; por lo tanto, no pueden ser objeto de ninguna forma de exclusividad por terceros no autorizados a través del sistema de propiedad intelectual, tales como derecho de autor, modelos industriales, marcas, indicaciones geográficas y otros, salvo que la solicitud sea formulada por los pueblos indígenas. Sin embargo, se respetarán y no se afectarán los derechos reconocidos anteriormente con base en la legislación sobre la materia.*
(...)

Capítulo V Derechos de Uso y Comercialización
Artículo 15. *Los derechos de uso y comercialización del arte, artesanías y otras manifestaciones culturales basadas en la tradicionalidad de los pueblos indígenas, deben regirse por el reglamento de uso de cada pueblo indígena, aprobado y registrado en la DIGERPI o en la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio de Educación, según el caso.*

Artículo 16. *Se exceptúan del artículo anterior, los conjuntos de bailes de proyecciones folclóricas que ejecuten representaciones artísticas en el ámbito nacional e internacional. Sin embargo, las personas naturales o jurídicas que organicen representaciones artísticas para resaltar de forma integral o en parte una cultura indígena, deberán incluir a miembros de dichos pueblos para su ejecución. De no ser posible la contratación de éstos, será necesaria la autorización del respectivo congreso general o autoridad tradicional indígena, a fin de preservar su autenticidad. El Instituto Nacional de Cultura velará por el cumplimiento de esta obligación.*"

la fijación en un soporte sustento del sistema de derechos de autor tradicional, puesto que a menudo se sugiere que las producciones literarias y artísticas orales tradicionales no están protegidas, ni pueden estarlo, porque no están fijadas.

Múltiples expresiones culturales y tradiciones se conservan y se transmiten de una generación a otra de modo oral y tradicionalmente nunca se escriben. La fijación no es un elemento necesario en la legislación de derechos de autor y los países pueden disponer en general de las ECT, en particular, que no necesitan estar fijadas con un soporte material para estar protegidas, situación que en nuestro país sí constituye un requisito fundamental.

A este respecto, existen en nuestro país diversos esfuerzos en implementar una legislación que se preocupe, por una parte, por la salvaguarda, preservación y catalogación del patrimonio inmaterial y se vincule con los derechos culturales, previstos en el Artículo 2 de la Constitución Mexicana[30], que reconoce los derechos de los pueblos originarios y el carácter pluricultural de nuestro país.

Existe en el Congreso Mexicano un proyecto de decreto en estudio desde hace un par de años, por el que se expide la "Ley de Salvaguardia de los Conocimientos, Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos" en las que se alude a experiencias de países como Panamá, Japón, Australia, Brasil, etc.

---

30 Artículo 2 Constitución. "*La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.*"

En el proyecto de ley se definen los derechos colectivos de propiedad intelectual, así como el PCI no disponible públicamente, y se pretende regular el uso comercial o industrial de las manifestaciones culturales no disponibles públicamente. Así también, se destina un título a la realización del inventario nacional del PCI y de la creación de un sistema de salvaguardia de los conocimientos, cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

Las Reformas a la LFDA, como se ha mencionado, constituyen un avance en el tema, reflejan parte de las políticas públicas en materia de los derechos culturales y la protección de las CP y las ECT. Sin embargo, parece ser que la protección no es del todo eficaz y es deseable que el proyecto de Ley sobre Derechos Colectivos o un análisis más profundo se cristalicen, además de tomar en cuenta la Ley de Derechos Culturales.

5. Conclusiones

Para robustecer la protección de las CP y ECT en nuestro país en el ámbito del derecho de autor es pertinente no solamente reflexionar sobre la interconexión entre propiedad intelectual y derechos humanos, sino también considerar los derechos colectivos particularmente de las comunidades indígenas, a la luz de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, emitida por las Naciones Unidas, así como un análisis de las fortalezas y carencias de las ECT y constituir un régimen de protección positiva y defensiva en beneficio de las mismas y de las Comunidades Indígenas.

6. Bibliografía

- Martinet Lily, *Les Expressions Culturelles Traditionelles En Droit International* , Univesité Paris 1 Pantheón Sorbonne p. 2 y ss. Paris 17 de junio de 2017.

- Serrano Migallon Fernando, *Nueva Ley del Derecho de*

Autor. Editorial Porrúa; Universidad Nacional Autónoma de México, p. 157. México 1998.

- Stamatopoulou Elsa, *Cultural Rights in International Law*, p. 208 y ss. Martinus Nijhoff Publishers, Leiden Boston 2007.

- Viñamata Paschkes Carlos, *Indigenismo y Propiedad Intelectual*, Editorial Porrúa, pp. 173 y 174. México 2006.

Legislación

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- Ley Federal del Derecho de Autor.

- Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

- La Ley General de Cultura y Derechos Culturales.

- Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Instrumentos internacionales

- Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

- Ley Tipo UNESCO-OMPI. Disposiciones tipo para Leyes Nacionales sobre la Protección de las Expresiones del Folklore contra la Explotación Ilícita y otras Acciones Lesivas, 1985.

- Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO, 2005.

- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ("Acuerdo sobre los ADPIC"), contenido en el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio de 15 de abril de 1994, que entró en vigor el 1 de enero de 1995.

Documentos

- Recomendación General 35/209 Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República Mexicana.

- Glosario de Términos Relacionados con la Propiedad Intelectual y los Recursos Genéticos, los Conocimientos Tradicionales y las Expresiones Culturales Tradicionales WIPO/GRTKF/IC/41/INF/7.

- Las Expresiones Culturales Tradicionales/Expresiones del Folclore: Opciones Políticas y Jurídicas WIPO/GRTKF/IC/6/3.

Ciudad de México, junio 2020.

***

EJERCICIO POR PARTE DE LOS TITULARES DE LOS DERECHOS DE REPRODUCCIÓN DE OBRAS QUE SON DISTRIBUIDAS A TRAVÉS DEL INTERNET

Por *Pedro Manuel Córdova Balda*

Pedro Manuel Córdova Balda

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Especialización en Derecho de Empresa por la Universidad Andina Simón Bolívar (sede Ecuador), curso de Especialización en Derechos de Autor por la Universidad de Buenos Aires (Argentina).

Socio-Director del área de Life Sciences de Robalino Abogados.

Exvicepresidente del Comité de Propiedad Intelectual de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana en Quito.

Delegado Suplente para Ecuador de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual.

Miembro del Comité de Protección de Datos de la International Trademark Association.

World's Leaders League reconoció su práctica en los años 2017, 2018, 2019 y 2020 como un profesional recomendado y altamente recomendado en materia de marcas y *enforcement*.

EJERCICIO POR PARTE DE LOS TITULARES DE LOS DERECHOS DE REPRODUCCIÓN DE OBRAS QUE SON DISTRIBUIDAS A TRAVÉS DEL INTERNET

Pedro Manuel Córdova Balda

Palabras clave:
internet, tecnología, aplicación, sociedades de gestión colectiva, plataformas, globalización, teorías, acuerdos internacionales, legislación

Keywords:
internet, technology, enforcement, collective management society, platforms, globalization, theories, international agreements, legislation

Resumen:

El internet ha sido la mejor de las herramientas tecnológicas para el acceso a la información. Pero, a su vez, es el más grande reto para los titulares de los derechos de autor. Sin querer dejar de lado la soberanía de cada Estado y su legislación propia aplicable, se procura dar una visión respecto de la situación actual de las obras difundidas a través de los distintos medios de la red, procurando visualizar las posibles soluciones que un autor puede seguir en caso de que sus derechos se vean vulnerados.

Abstract:

The Internet is the best technological tool in accessing to information. But at the same time, it is the biggest challenge for authors' rights' holders. Keeping in mind the sovereignty of each country and their right to apply their own Law, the purpose of this paper is to grant a vision regarding the current situation when making available their works through the network and its different ways,

trying to visualize the possible solutions that an author could opt in the event that their rights are violated.

1. Introducción: la tecnología y el derecho de autor

Las nuevas formas de tecnología acentuadas desde la Revolución Industrial, el derecho ha tenido que adecuar su normativa a fin de evitar la obsolescencia y su falta de aplicabilidad en la realidad y la vida moderna.

Específicamente en el tema de derechos de autor que nos ocupa, la evolución de las formas de comunicación y de acceso a la información ha obligado a desarrollar nuevas formas de protección a través de teorías normativas aplicadas a la realidad de cada jurisdicción, formas que a su vez deben ser cada vez más aceleradas.

Esta tendencia se acentuó sobre todo a partir de la década de los años 70, y se hizo una realidad cuando en los años 90 se generalizó el uso de la red mundial de ordenadores conocida como internet, que formó una novedosa forma de difusión de obras, tanto musicales como literarias, sin dejar de lado, evidentemente, los programas de ordenador y sus códigos fuente.

De hecho, a través del internet se han difundido millones de obras, debido a la facilidad de publicación que ofrece la herramienta, ya que el costo es muy bajo o nulo y permite el libre acceso a las mismas por parte de terceros.

Esto permite una amplia difusión y por ende conocimiento por parte del público en cualquier parte del mundo.

Esta transmisión evidentemente no significa que el autor, por el hecho de publicar su obra en internet, haya renunciado a los derechos que por su calidad de tal ostenta.

La reproducción de las obras, entendiéndose la misma como "*…la realización de uno o más ejemplares de una obra o de*

partes de ella en cualquier forma material [y específicamente en el caso que nos ocupa] *la inclusión de una obra o parte de ella en un sistema de ordenador*..."[1], es un derecho patrimonial del autor que a su vez puede ser cedido a terceros tales como editores o productores de fonogramas, a través de un contrato de edición.

En tal virtud, sea o no el autor el único titular de los derechos de reproducción de una obra, si la misma se realiza a través de la web, requeriría normas claras y precisas al respecto, a fin de proceder con el ejercicio pleno de sus derechos.

2. Problemática de la reproducción de una obra en la red

Con la aparición y rápida extensión del internet entre los medios de comunicación, el legislador (en su sentido amplio) ha buscado desarrollar nuevas formas de protección para los autores que publican su obra a través de esta herramienta, formas que además deben ser eficaces y seguras.

Encontrándonos en el entorno digital, la teoría respecto de la comunicación pública de una obra variaba completamente, puesto que se estaba a un mundo distinto.

Aquellas características que hacen al mundo digital diametralmente opuesto al analógico son, según la autora Esther Jiménez, entre otras, las siguientes:

1. Por su capacidad de obtención: se pueden crear una o mil copias sin que varíe el costo o el esfuerzo por parte de la persona que ejecute dicha reproducción;

2. Por su calidad: la copia creada es de la misma calidad que el original, siendo incluso imposible distinguir entre el original y la copia;

---

[1] Lipszyc, Delia, Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ediciones Unesco, 1993, p. 179.

3. Por su maleabilidad: la copia contenida en un archivo digital resulta flexible, pudiendo ser cambiada por cualquier tercero;

4. Por su capacidad de transmisión: dada la herramienta del internet, se puede otorgar copias sin necesidad de desprendimiento del documento original;

5. Por su impresión frente a usuarios: siendo tal la facilidad de obtención de un documento a través del internet, ya que con solo aplastar un botón tenemos una obra a nuestra disposición, se genera una impresión generalizada de que las obras publicadas en internet son libres para ser copiadas;

6. Por su carácter territorial: dado que el internet es una herramienta que permite acceder a un documento publicado en cualquier parte del mundo, su ámbito es global, lo que dificulta, en principio, la determinación de la normativa aplicable de un país específico.[2]

Este último punto resulta, en nuestra opinión, neurálgico en tanto en cuanto el poseer la calidad de titular de un derecho implica, justamente, la capacidad de ejercer el mismo; es decir, la facultad de realizar las actividades inherentes a dicho derecho, tales como evitar e impedir la eventual violación por parte de terceros y requerir protección y reparación en caso de una trasgresión.

No obstante, las redes sociales han permitido que la reproducción se de muchas veces de forma indiscriminada, sobre todo en redes sociales, a través de las cuales, además, se pueden vulnerar múltiples derechos.

---

[2] Jiménez, Esther. Derecho de autor en Internet. En Artículos Jurídicos en Derecho.com, julio 2002, p. 10.

Consideramos, sin embargo, como bien dice la Profesora Lipszyc, que el derecho de reproducción del autor está a su entera disposición sin importancia del medio por el cual el mismo ha sido ejercido.[3]

En este sentido, el artículo 9 del Convenio de Berna establece:

> "*Art. 9.- Los autores de las obras literarias y artísticas protegidas por el presente convenio gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma.*"[4]

Así mismo lo estableció el artículo 8 del Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT, por sus siglas en inglés), al indicar:

> "***Artículo 8***
> ***Derecho de comunicación al público***
> *Sin perjuicio de lo previsto en los Artículos 11.1)ii), 11bis.1)i) y ii), 11ter.1)ii), 14.1)ii) y 14bis.1) del Convenio de Berna, los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicación al público de sus obras por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija…*".[5]

Este instrumento también incluye una declaración que expresa:

> "***Declaración concertada respecto del Artículo 1.4):*** *El derecho de reproducción, tal como se establece en el Artículo 9 del Convenio de Berna, y las excepciones permitidas en virtud del mismo, son totalmente aplicables en*

---

3 Lipzyc, Delia. Op. Cit., p. 281.

4 Convenio de Berna, 1886.

5 Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor, 1996.

> *el entorno digital, en particular a la utilización de obras en forma digital. Queda entendido que el almacenamiento en forma digital en un soporte electrónico de una obra protegida, constituye una reproducción en el sentido del Artículo 9 del Convenio de Berna.*"[6]
>
> (Énfasis añadido)

Cabe la duda si respecto de las diferentes formas de fijación que permiten los ordenadores, existe una reproducción como tal de la obra.

Sin embargo, es válido considerar que el acceso por parte de terceros a la obra y la fijación de la misma en su ordenador, ya implica una reproducción que, a su vez, debería generar un determinado canon.

Nos encontramos, además, con el problema que una obra, al ser originada en un determinado territorio y que posteriormente es reproducida en varios países distintos (a través de redes sociales, internet, o similares), se sujetaría a normativas e inclusive sistemas de protección disímiles el uno del otro.

En ese sentido, la demanda para la protección efectiva del derecho, o de la indemnización por la violación del mismo, implica un grave problema para el autor o en general el titular de los derechos de reproducción, por cuanto se debe superar esta cantidad de obstáculos tanto jurídicos como prácticos.

3. Teorías de la legislación aplicable

Al ver la necesidad de establecer normativa aplicable en caso de violación de los derechos de reproducción de una obra difundida a través del internet, se desarrollaron varias teorías a

6 Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor, 1996. Nota [1] al pie de página, presente en el numeral 4) del artículo 1, sobre Relación con el Convenio de Berna.

fin de dar una posible solución al respecto.

Lo anterior ya que resultaba difícil, en virtud de la extraterritorialidad del internet, el pretender aplicar una legislación única, tanto porque se debían respetar los derechos del actor (en este caso el titular de un derecho vulnerado de reproducción) como los de demandado (quien a su vez goza de los derechos al debido proceso, en especial respecto de la defensa).

Entre las teorías desarrolladas, encontramos principalmente las siguientes.

3.1. Teoría del país en el cual se realiza la publicación

Esta teoría aporta la solución en el sentido de que se tome en cuenta la legislación del país en el que se encontraba el autor al momento de colocar su obra en el internet por primera vez.

Esta sería la solución más lógica e incluso más concordante con el Convenio de Berna, que a su vez indica:

> "***Artículo 5***
>
> *(...)*
> *2) (...) la extensión de la protección, así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección.*"

De hecho, y tal como se aplica la norma respecto de las obras impresas, esta teoría se emplea por cuanto el derecho nació en el país de origen, y su primera publicación se hizo en ese mismo lugar.

Sin embargo, dado que la obra se considera pública cuando la misma es colocada en el respectivo sitio del internet a través de la red, no resulta veraz el fundamento de que la obra se publicó en determinado país.

Vale aquí aclarar que ciertas medidas prácticas resultaban de difícil aplicación, por la falta de seguridad que brindaban.[7]

Estas medidas podían consistir en:

- tomar en cuenta como país de origen del derecho a aquel en el cual el autor se encontraba al momento de subir la obra a la red;

- determinar la nacionalidad del operador de internet;

- por presunción, determinar normativa aplicable con base en el domicilio o residencia habitual del autor.

Además, como bien lo menciona Ester Jiménez, existía el denominado riesgo de "deslocalización", que implica la imposibilidad de determinar el lugar exacto de su publicación, razón por la cual por lo que se puede argumentar que la misma se hizo en países con legislaciones menos protectoras. Aparte, en el caso de que una obra sea colocada en varias páginas web, entraríamos en un problema de difícil solución respecto de esta teoría.[8]

3.2. Teoría del país en el cual se descarga la obra

Tal como su nombre lo indica esta teoría indica que se debe aplicar la legislación del país en la cual se realizó efectivamente la reproducción indebida de la obra.

En virtud de que la persona que descarga la obra estaría, en un principio, cometiendo una infracción, por lo que esta teoría se

---

7 E-boletín de derechos de Autor. Ley aplicable a la violación del derecho de autor en el entorno digital. UNESCO, p. 11.

8 Jiménez, Esther. Op. Cit., p. 12.

asimila al principio de derecho penal, *lex loci delicti*.[9]

Esta teoría se encuentra incluso avalada por los Estados Unidos de América ya que, según indica Fuentes, se trata de una importación de una obra que como tal, debió contar con la autorización del titular de los derechos.

Sin embargo, actualmente observamos que esta teoría enfrenta un problema mayor al considerar obras que se encuentran en plataformas o redes sociales, cuya reproducción y puesta a disposición puede ser realizada por varias personas (incluso simultáneamente) que se encuentran en jurisdicciones distintas.

Por ejemplo, si una obra se reproduce en determinada red social, a través de un usuario que no es del mismo país que el autor (y en cuyo país no ha dado autorización para publicar obras), tendría el autor que realizar los reclamos ante las autoridades de ese país, si es que consideramos la presente teoría.

Sin embargo, dada la existencia de diversas legislaciones y sistemas jurídicos en general los cuales consideran ciertos actos como delictivos o violatorios de derechos, entonces puede generarse una total indefensión para los titulares de derechos.

3.3. Teorías mixtas

En un ánimo conciliador, se han propuesto justamente la combinación de las teorías antes indicadas, a fin de otorgar una protección adecuada a los titulares de los derechos de reproducción, cuyos derechos están siendo violentados.

En ese sentido, ciertas teorías procuran aplicar la ley que otorgue mayores beneficios al titular de los derechos

[9] E-boletín de derechos de Autor. Op. Cit., p. 12.

vulnerados, siendo ya una forma un poco subjetiva de definirla.

Otras teorías buscan establecer la ley que otorgó el derecho de autor (indicando el momento de su origen) para de ahí aplicarlo a las leyes que regulan el ejercicio de las acciones en caso de violación. Es decir, existiría aplicación de dos legislaciones.

En todo caso, son las convenciones internacionales y su adhesión por parte de varios países los que procurarán dar ya forma práctica a estas teorías, a fin de que sean aplicadas en la realidad.

Observamos en la práctica que las redes sociales, plataformas de *streaming* y demás, tienen reglas propias respecto de la reproducción de las obras, pero sobre todo, se someten a determinada legislación, sometiendo al usuario respectivo a responder ante tal o cual legislación, dependiendo del país en el que se encuentren.[10]

---

[10] Por ejemplo, lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de Spotify (en vigor a partir del 11 de febrero de 2019):

"***24 Elección de Ley, Arbitraje Obligatorio y Sede***

24.1 Ley Gobernante / Jurisdicción

A menos que sea requerido de otra manera por una ley obligatoria de un estado miembro de la Unión Europea o cualquier otra jurisdicción, los Convenios (y cualquier disputa/reclamación no contractual que surja de o en relación con los mismos) están sujetos a las leyes del estado o país listados a continuación, independientemente de los principios de elección o conflictos legales.

Además, tú y Spotify acuerdan la jurisdicción de los tribunales listados a continuación para resolver cualquier disputa, reclamación o controversia que surja en relación con los Convenios (y cualquier disputa/reclamación no contractual que surja de o en relación con los mismos). (En algunos casos, esa jurisdicción será

Sin embargo, existen casos en los que la comunicación pública de dichas obras puede realizarse en un determinado país, sin necesidad de nuevas reproducciones (por ejemplo, el uso de obras a través de una plataforma de *streaming* en un evento público), respecto de los cuales el autor deberá aplicar la norma del país de la reproducción realizada, en caso de querer ejercer su derecho.

3.4. La gestión colectiva en el entorno digital

Las teorías respecto de la legislación aplicable adolecen, como vimos, en un problema logístico, pues de nada le serviría a un autor de República Dominicana saber que tiene posibilidad de ejercer sus derechos en Bulgaria, ya que por los costos que implicaría el ejercicio de las acciones, estas pueden no resultar viables.

Con este antecedente, y dado que las organizaciones de representación colectiva se han encargado de representar a los titulares de derechos primarios y conexos cuando ha existido violación de sus derechos en general, estas cobran gran importancia en el mundo digital.

Por la movilidad del internet, e incluso la dificultad de determinar el lugar exacto de publicación de las infracciones, que para el autor resulta virtualmente imposible, se hace necesaria la intervención de la representación colectiva de los autores, sea cual sea el medio por el cual esa violación se

---

'exclusiva', lo que significa que los tribunales de otros países no pueden presidir el asunto; tienen jurisdicción; en otros casos, la jurisdicción es 'no exclusiva', lo que significa que los tribunales de otros países pueden tener jurisdicción también. Esto se indica también en la tabla.)"

A continuación de esta estipulación, en el referido documento se anexa tabla con países y jurisdicciones aplicables a cada país.

realizó.

> "*Por gestión colectiva se entiende el ejercicio del derecho de autor y los derechos conexos por intermedio de organizaciones que actúan en representación de los titulares de derechos, en defensa de sus intereses*."[11]

Según M. Ficsor, citada por la profesora Lipszyc[12], la gestión conjunta puede tener un gran protagonismo en la era digital, que a su vez puede generar en una coalición de las sociedades de gestión para formar una gran fuente de autorizaciones.

A través de sociedades como la CISAC (Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores), que en la actualidad agrupa a más de 232 sociedades de gestión en 121 países de todo el mundo, se están aunando esfuerzos justamente para lograr una administración digital y global de los derechos de autor, mediante varias iniciativas digitales.

Eso implicaría un gran avance en una batalla muy difícil de luchar ya que la carretera de información que es el internet en un principio no tiene límites establecidos.

De esta forma, y determinada la legislación aplicable en caso de violación de derechos, es posible que el autor recurra al apoyo y representación por parte de las sociedades de gestión, para que sus derechos vulnerados sean reparados e indemnizados, sin que implique un costo demasiado alto para él.

4. Conclusión

Los derechos de autor son una materia que sin duda implica

---

11 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Gestión Colectiva del Derecho de Autor y los Derechos conexos. Disponible en: http://www.wipo.int/about-ip/es/about_collective_mngt.html

12 Lipszyc, Delia. Op. Cit., p. 334.

una continua labor de adaptación, actualización a la realidad, e incluso reformulación.

Por más rápido que se pretenda ir en materia de protección, los factores tecnológicos han sido, más que un aporte para la materia, una amenaza a la misma.

Mientras la tecnología y las formas de comunicación avanzan, el autor se va quedando en la indefensión debido a la imposibilidad fáctica de ejercer sus derechos de manera adecuada.

Una obra en internet corre y de forma prácticamente inevitable, la suerte de ser confundida y tratada como de libre disposición y gratuita. La facilidad que han dado los mecanismos puestos a disposición para mejorar las comunicaciones y el acceso a la información, han hecho que cualquier persona pueda acceder a cualquier documento que se encuentra en la red y, lo que es peor, esté convencida de que tiene todo el derecho a hacerlo.

Se trata entonces de una herramienta que para un autor puede resultar nefasta, mientras no se establezcan mecanismos eficaces para que un ejercicio adecuado.

Consideramos que a través de las sociedades de gestión colectiva se puede realizar una rápida y eficaz representación del autor en la jurisdicción en la cual se ha cometido el ilícito que vulneró el derecho de autor. Incluso la misma sociedad, en su labor de representación, podría, en aras de ver las mejores opciones para su representado, determinar la legislación que le resulte más favorable, a fin de realizar las respectivas demandas y acciones que, al autor, por su calidad de tal, le correspondan.

En definitiva, es la gestión colectiva una buena respuesta, si bien no ideal, a procurar el respeto de los derechos de los autores, a través del ejercicio de acciones. Esa representación debe ser eficaz, oportuna, y por sobre todo, debe favorecer

justamente al autor cuyos derechos han sido vulnerados en la red.

No negamos que debido a la expansión que tiene en la actualidad el internet, esta representación se dificulte ya que a diario se cometerán (inclusive en un solo país) multiplicidad de violaciones al derecho de reproducción de los autores.

Es por ello que, aparte de la representación en procesos judiciales o administrativos, la sociedad de gestión debe procurar que las obras que sean cargadas a internet gocen de las suficientes herramientas tecnológicas que permitan evitar, en la medida de lo posible, reproducciones ilícitas por parte de terceros.

Siendo el internet una herramienta relativamente nueva, y que en este siglo ha dado su gran explosión, consideramos que todavía tomará unos años más el poder regularizar y mejorar el ejercicio de los titulares de derechos de reproducción a través del internet.

5. Bibliografía

- Lipszyc, Delia. Derechos de Autor y Derechos Conexos. Ediciones Unesco, 1993.

- Jiménez, Esther. Derecho de autor en Internet. En Artículos Jurídicos en Derecho.com, julio 2002, p. 10.

- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Gestión Colectiva del Derecho de Autor y los Derechos conexos. Disponible en: http://www.wipo.int/about-ip/es/about_collective_mngt.html

- VV.AA. El Derecho de Autor ante los desafíos de un mundo cambiante. Editorial Palestra, abril de 2006.

- Torres, Mónica. El Libro y los Derechos de Autor en la

sociedad de información. Disponible en: http://www.oei.es/salactsi/mtorres.htm, septiembre de 2001.

- Ortiz Herrera, Silvia. La obra digital y el derecho de reproducción, especial referencia al derecho de reproducción. Disponible en: http://fesabid98.florida-uni.es/Comunicaciones/s_ortiz.htm, 1998.

- E-boletín de derechos de Autor. Ley aplicable a la violación del derecho de autor en el entorno digital. UNESCO, diciembre de 2005.

- VV.AA. Reflexiones relativas al derecho de autor en Internet. Disponible en: http://www.somece.org.mx/simposio2004/memorias/grupos/archivos/066.doc, 2004.

- Convenio de Berna aprobado en 1886.

- Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor aprobado en 1996.

- Políticas de privacidad de Spotify. Disponible en: https://www.spotify.com/ec/legal/privacy-policy/

- Políticas de privacidad de YouTube. Disponible en: https://www.youtube.com/intl/es/about/policies/#community-guidelines

Quito, marzo de 2020.

***

LA RESPONSABILIDAD DE LOS *INTERNET SERVICE PROVIDERS* (ISP) POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE AUTOR

Por *Gonzalo Ferrero Diez Canseco*

Gonzalo Ferrero Diez Canseco

Abogado por la Universidad de Lima (Perú). Con maestría en Derecho por la Universidad de Nueva York (Estados Unidos de América). Cursó estudios de especialización tanto en la Universidad de New Hampshire (antes Franklin Pierce Law Center, Estados Unidos de América), donde acudió becado por la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI) después de ganar el concurso al mejor artículo jurídico con el título de "Marcas e Internet", así como en la Universidad de Harvard (Program of Instruction for Lawyers – PIL, Estados Unidos de América).

Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) desde el 15 de marzo de 2019 y vocal de la referida Sala Especializada desde el 12 de marzo de 2014. Antes, fue Comisionado de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI.

Fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación Peruana de la Propiedad Intelectual en los periodos 2000-2001 y 2001-2002.

Fue director académico del Área de Economía y Derecho de la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Es autor de diversos artículos sobre temas vinculados a la propiedad intelectual.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS *INTERNET SERVICE PROVIDERS* (ISP) POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE AUTOR

Gonzalo Ferrero Diez Canseco[1]

Palabras clave:
derecho de autor, infracciones,
responsabilidad, internet, proveedores
de servicios de internet

Keywords:
copyright, infringement,
liability, internet, Internet
Service Providers (ISP)

Resumen:

El Proveedor de Servicios de Internet (ISP) cumple un rol fundamental para facilitar la existencia y operatividad de internet. Sin embargo, por la naturaleza de sus funciones, corre el riesgo de, voluntaria o involuntariamente, facilitar la infracción al derecho de autor en un medio marcado por la exuberancia de información, la comunicación efervescente y, muchas veces, el anonimato. Ante esta circunstancia, distintas regulaciones en todo el mundo han asumido el reto de delimitar la responsabilidad objetiva de estos actores en lo que respecta a la infracción de derechos. Sin embargo, todavía no es posible hablar de un régimen homogéneo. El presente artículo hace un análisis de los principales sistemas, destacando sus similitudes y diferencias, sus ventajas y desventajas.

[1] El autor agradece la valiosa colaboración de Karla Margot Rodríguez Noblejas y Carlos Sebastián Garcés Vásconez en la corrección y revisión del presente artículo.

Abstract:

The Internet Service Provider (ISP) plays a fundamental role facilitating the existence and operation of the internet. However, due to the nature of its functions, it takes the risk of, voluntarily or involuntarily, facilitate the copyright infringement in a medium marked by the exuberance of information, the effervescent communication and, often, anonymity. Given this circumstance, different regulations around the world have taken on the challenge of delimiting the objective responsibility of these actors regarding to the infringement of rights. However, it is not yet possible to speak of a homogeneous regime. This article analyzes the main systems, highlighting their similarities and differences, their advantages and disadvantages.

1. Introducción

Desde hace buen tiempo se discute sobre qué se entiende por *Internet Service Providers* o Proveedores de Servicios de Internet (más conocidos como **ISP**, por sus siglas en inglés), así como la responsabilidad de estos por violación al derecho de autor.

Con relación a este particular hay que señalar que existen dos tratados conocidos a nivel mundial como los "Tratados Internet".[2] De acuerdo con estos tratados, constituye un acto de comunicación pública el acceso de la colectividad, el público en general, a obras protegidas por el derecho de autor desde el internet (desde el lugar y momento que se elija). Por ello, el poner a disposición —por internet— obras sin autorización del autor constituye una clara infracción al derecho de autor y, por lo tanto, implica una infracción al

[2] El Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor – WCT (adoptado el 19 de diciembre de 1996 y en vigor desde el 5 de marzo de 2002) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas – WPPT (adoptado el 19 de diciembre de 1996 y en vigor desde el 19 de mayo de 2002), los cuales establecen las normas básicas de protección del derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital.

derecho patrimonial de reproducción que se reconoce a cualquier autor en el mundo.

La participación de los ISP es "vital" para que se configuren algunas de estas infracciones, justamente a raíz de su posición de intermediarios, por lo que podrían ser declarados responsables por las infracciones que cometen sus usuarios o clientes.

Para ubicarnos en el tema debemos diferenciar a los distintos proveedores de contenidos en línea:

a) El ISP es el ente encargado de poner a disposición de sus usuarios un espacio de memoria en su servidor (aloja contenidos), o también de disponer que una parte de su sitio sea utilizado para alojar las páginas web de terceros (generalmente páginas de abonados a dicho sitio o páginas de índole personal). Por supuesto, al mismo tiempo proveen contenido, además de brindar servicio de acceso a internet.

b) El proveedor de acceso a internet —*Internet Access Provider*— (más conocido como **IAP**, por sus siglas en inglés). El IAP básicamente posibilita la conexión a internet; esto es, sirve para enlazar la conexión a internet, vinculando las redes de ordenadores interconectados que forman lo que llamamos internet.

c) El proveedor de alojamiento, conocido también como *Host Service Provider*. Este tiene como finalidad brindar un servicio no solo de almacenamiento, sino también de mantenimiento de contenidos en su propio servidor con el objeto de que los internautas tengan la opción de conectarse a internet a través de un ISP y también mediante un IAP.

Cuando el proveedor de contenidos abre una cuenta con un ISP, está en capacidad de almacenar obras protegidas por el

derecho de autor en un ordenador (servidor) conectado a su vez a internet. Ello implica que puede cargarlas (*upload*) en un sitio web de ese servidor, tal y como también podría ocurrir cuando el proveedor de servicios es también proveedor de contenidos.

Tomando el caso de las redes sociales, estas no solo se han convertido en instrumentos interactivos de nuestra vida cotidiana, sino también en herramientas a través de las cuales podemos compartir e intercambiar obras audiovisuales, musicales e inclusive literarias.

Estas dinámicas han permitido que internet se convierta en la mayor fuente de información del planeta, un lugar donde podemos encontrar casi todo lo que necesitemos a disposición de un clic. Pero esto también ha generado un resultado perverso, a saber, convertirnos en usuarios que más de una vez violamos el derecho de autor, muchas veces, sin intención.

Existen otro tipo de contenidos que no afectan los derechos de propiedad intelectual, pero también pueden resultar ilícitos. Estos son los de carácter difamatorio u ofensivo. Así, tenemos casos como el suscitado en Argentina: en julio de 2008, la Sala L de la Cámara Civil expidió la sentencia que resolvió la demanda presentada por la modelo Valeria Mazza contra las plataformas Yahoo! y Google, debido a que los enlaces que provenían de estos motores de búsqueda, referentes a la argentina, remitían a páginas web de contenido pornográfico. En este caso lo que solicitó la demandante fue que se elimine la vinculación a los sitios pornográficos que provenían de Yahoo! y Google, así como las respectivas indemnizaciones por daños y perjuicios[3].

[3] La responsabilidad de los ISP desde el punto de vista de los contenidos de Mónica Andrea Ramírez, en la conferencia presentada en el IV Congreso Nacional sobre la Propiedad Intelectual organizado por la Universidad del Externado de Colombia realizado en octubre de 2008.

2. La limitación de la responsabilidad de los ISP en infracciones al derecho de autor

Internet se ha convertido en el mayor escenario de infracción impune de los derechos patrimoniales del autor, especialmente los derechos de reproducción y comunicación de productores fonográficos y, por supuesto, de organismos de radiodifusión.

La masificación —sorprendente— de las redes sociales no solo ha traído beneficios a los titulares de los derechos de autor, en el sentido de brindar canales de acceso para publicitar sus obras, sino también ha sido la culpable de la explotación sin control y sin autorización de estas.

Ante esto, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) impulsó la firma de los llamados "Tratados Internet" de 1996 (el Tratado sobre Derecho de Autor – WCT[4] y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas – WPPT[5]). Lo que debe resaltarse de ambos tratados es que reconocen la irrestricta vigencia del derecho de autor en el entorno digital. Esto ocasionó que las normas, hasta ese momento solo reconocidas en el entorno analógico, se aplicaran a producciones y obras protegidas en internet.

De acuerdo con la normativa citada, los culpables de las infracciones a los derechos de autor son aquellos que difunden o comparten obras protegidas en una red *Peer to Peer*, como Facebook. Sin embargo, si bien los titulares de los derechos (o sus representantes) pueden iniciar acciones legales contra cualquiera de estos infractores directos, lo cierto es que a veces tienen una seria dificultad que superar: la individualización de

4 Fue adoptado el 19 de diciembre de 1996 y entró en vigor el 5 de marzo de 2002.

5 Fue adoptado el 19 de diciembre de 1996 y entró en vigor el 19 de mayo de 2002.

los infractores, lograda en gran medida gracias al anonimato que suele brindar internet.

Es por tal motivo que, al no poder individualizar a los culpables directos de estas infracciones, surgió la idea de responsabilizar por dichas infracciones a aquellos que prestan servicios en internet y viabilizan la comisión de tales infracciones. Así lo entiende, por ejemplo, la tratadista argentina Delia Lipszyc, quien señala que:

> "*...la identificación y la localización de los proveedores de contenidos suelen ser problemáticas y, aun en el caso de que sean individualizados, es posible que sean poco solventes o que estén asentados en países donde el nivel de protección legal sea bajo o ineficaz, de modo que en caso de infracción, los titulares de derecho de autor y conexos deberán dirigirse a las otras personas que intervienen en la cadena operativa concretamente los proveedores de servicios en línea.*"[6]

3. La responsabilidad y los eximentes de responsabilidad de los ISP frente a la legislación norteamericana y europea

Actualmente, existen dos regímenes muy difundidos a nivel mundial respecto de la responsabilidad y los eximentes de responsabilidad de los ISP (aunque no son los únicos). Se trata de los sistemas estadounidense y europeo. En los Estados Unidos de América determinados eventos pueden eximir de responsabilidad a los ISP, a los cuales se les ha denominado *safe harbors*. En primer lugar, se trató de regular a detalle los eventos en los que los ISP están exentos de responsabilidad por acciones ilícitas que lleven a cabo sus clientes y suscriptores, lo cual no se logró. Por este motivo, se optó en todo caso por trasladar la carga de la prueba al ISP; esto es,

6 Delia Lipszyc, *Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos*, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) – Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLAC) – Víctor P. De Zavalía S.A., Buenos Aires, 2004.

desde el momento en que conoce (es notificado) de manera efectiva de la conducta irregular de su cliente, se le impone un deber de diligencia y cuidado[7].

A diferencia de la legislación estadounidense —Ley de derechos de autor de la era digital (en inglés *Digital Millennium Copyright Act* o DMCA)—, la legislación europea —Directiva de Comercio Electrónico (DCE)— no contiene:

a) *safe harbors* para motores de búsqueda o enlaces.
b) proceso de aviso y retiro (*notice and take down*).
c) disposición alguna que contenga la posibilidad de ordenar al ISP que comunique al titular de los derechos infringidos la información relativa al supuesto infractor (que en la DMCA se conoce como *subpoena injunctions*).

Ahora bien, el que la DCE no se pronuncie sobre la exención específica para los motores de búsqueda e *hyperlinks* no significa, ni debe dar a entender a los usuarios y a la comunidad global, que los legisladores de cada país se ven impedidos de introducirla a nivel nacional. En lugar de utilizar una regulación expresa, la DCE prefirió optar por delegar a los Estados miembros que difundan y fomenten la elaboración de códigos de conducta a nivel comunitario, sea a través de asociaciones u organizaciones comerciales, de consumidores o profesionales. Esta necesidad de poner en práctica la política de "detección y retirada", así como la necesidad de introducir una exención de responsabilidad exclusivamente para motores de búsqueda, será objeto de una consideración muy especial en los próximos informes bianuales sobre la aplicación de la DCE en la Unión Europea.

Una segunda razón que justifica esta delegación es que, si bien es cierto que la mayoría de las leyes de transposición de la

7 Wilson Ríos Ruiz, *La propiedad intelectual en la era de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC´S)*, editado por la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y Temis, Bogotá, 2009, p. 552.

DCE han optado por ser prudentes y, por tanto, no incluir referencia alguna al tema, algunas sí lo hacen, aunque de manera poco uniforme. Así, por ejemplo, Portugal introduce una exención para motores de búsqueda e *hyperlinks* sujeta a las mismas condiciones previstas para la exención de *hosting*. En Francia, en cambio, se ha optado por un sistema distinto, donde la responsabilidad por la provisión de motores de búsqueda a páginas con contenido infractor ha sido tratada no por el legislador, sino por una organización compuesta por la industria y los usuarios, llegando a la conclusión de que quien introduce un enlace con contenido infractor solo puede ser declarado responsable penalmente si se demuestra que tenía la intención (dolo) de cometer una infracción y solo podrá ser declarado civilmente responsable cuando su actuación carezca de la más mínima prudencia debida[8].

4. Las diferencias entre la legislación estadounidense y la europea

Tanto en un caso como el otro, ambas legislaciones buscan la exoneración de los ISP por las acciones que pueden llevar a cabo sus usuarios. Esto debido a su posición de intermediarios de un servicio de conexión a la red. La razón es muy sencilla: tanto la DMCA como la DCE reconocen que en ninguno de los supuestos los ISP tienen control sobre los contenidos. Eso sí, ambas normativas tienen un enfoque diferente sustentado en el sistema jurídico del cual derivan.

Una primera diferencia se presenta en la Directiva (europea) 31 del 2000, en la que las excepciones no están limitadas exclusivamente a la órbita del derecho de autor, sino que también se expanden a cualquier consecuencia dañosa como, por ejemplo, la difamación, la utilización indebida de datos personales, la injuria o inclusive la violación de derechos como lo son el buen nombre, la propia imagen o la intimidad. En otras palabras, en la DCE las limitaciones de la

8 Ídem, p. 8.

responsabilidad se regulan de manera horizontal, sin diferenciar entre los distintos tipos de contenidos ilícitos.

Por su parte, la DMCA ha preferido tratar la cuestión de forma específica, es decir, vertical, introduciendo el artículo 512 de la Copyright Act de 1976, en el cual se establecen las limitaciones a la responsabilidad de los proveedores de servicios en línea[9].

Dentro del articulado de estos cuerpos normativos encontramos diferencias concretas. Así, podemos mencionar que en la DMCA se encuentran cuatro supuestos que excluyen la responsabilidad del ISP. A continuación, se señalan las exclusiones del sistema norteamericano y su contraste con el régimen europeo:

a) El proceso dentro de la DMCA se califica en notificaciones y contra-notificaciones (*notice and take-down counter-notification*). Estas están dirigidas al ISP y son proveídas por las partes. Por las razones antes expuestas, la norma europea ha preferido delegar la regulación de este tipo de particularidades a los mismos Estados miembros, razón por la cual las categorías del derecho estadounidense que se mencionan no están previstas ni en el texto del Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI, por sus siglas en inglés)[10] o la DCE.

---

9 Ponencia de Delia Lipszyc sobre los ISP, Buenos Aires, 2004.

10 De conformidad con el Portal de Administración Electrónica del Gobierno de España, el DESI es:

> "…*un índice compuesto que resume cinco indicadores del rendimiento digital de Europa y que permite un seguimiento de la evolución de los Estados miembros de la Unión Europea en la competitividad digital. Estos cinco indicadores son conectividad, capital humano, uso de internet, integración de la tecnología digital y servicios públicos digitales*."

Disponible en:

b) La DCMA establece excepciones para instituciones de índole educativas sin fines de lucro y que operen como ISP a favor de su comunidad académica. Este punto ni siquiera es mencionado en el DESI (DCE).

c) La DMCA contempla un procedimiento a través del cual el ISP revela al titular de los derechos de propiedad intelectual afectado toda la información que pudiera tener acerca del presunto infractor, el cual se denomina "*subpoenas*". Esta figura tampoco se encuentra regulada por la DCE.

d) La limitación de responsabilidad establecida a favor del ISP en los casos de provisión de herramientas para que los usuarios puedan encontrar la información, como los motores de búsqueda o *links*, se menciona en la DCMA, pero no de manera directa en la DESI o en la DCE.

En cuanto al sistema europeo, Raquel Xalabander explica que, en esencia, sus *safe-harbors* se encuentran definidos por la situación del ISP con relación al acto comunicativo. Los supuestos en esta jurisdicción son tres[11]:

a) Cuando el rol del ISP consista meramente en transmitir en una red de comunicaciones, datos facilitados por el destinatario del servicio o en facilitar acceso a dicha red, siempre que el ISP no haya originado la transmisión, no seleccione el destinatario y no seleccione ni modifique los datos transmitidos.

---

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_OBSAE/Posicionamiento-Internacional/Comision_Europea_OBSAE/Indice-de-Economia-y-Sociedad-Digital-DESI-.html (visitado el 13 de marzo de 2020).

11 Raquel Xalabander Plantada, *La responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet (ISP) por infracciones de propiedad intelectual cometidas por sus usuarios* [artículo en línea], en IDP Revista de Internet Derecho y Política, Barcelona, Número 2, 2006, pp. 5-6. (Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1428337.pdf)

b) Cuando el ISP opera sencillamente como responsable del almacenamiento automático, provisional y temporal de la información (memoria tampón), con el único fin de hacer más eficaz la transmisión ulterior de esta a otros destinatarios del servicio, respetando las condiciones típicas de esta modalidad contractual.

c) Cuando el ISP se limita a realizar actividades de *hosting*; es decir, a almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, siempre que no tenga conocimiento de que los contenidos facilitados sean ilícitos o que, cuando conozca su ilicitud, proceda a su bloqueo o eliminación.

Por lo tanto, el atento análisis de los supuestos de exclusión de la responsabilidad de los ISP en las normas estadounidense y europea demuestra que sus perspectivas son diferentes. No solo se tiene que la DMCA posee una lógica vertical mientras que la DCE opera con un enfoque horizontal, también hay que notar que la norma americana propone la mayoría de sus exclusiones en función de lo que la ISP haga o pueda hacer frente a las infracciones (a excepción de segunda). Mientras tanto, el régimen europeo está más atento al rol objetivo que desempeña el ISP dentro del proceso comunicativo en el que pudiera cometerse la infracción.

También es cierto que, si bien la DMCA comparte buena parte de su contenido con las reglas de la DCE, se diferencian principalmente en cuanto a su campo de acción. La norma europea distingue entre responsabilidad en general y responsabilidad por daños y perjuicios para así poder exigir un nivel de conocimiento distinto de la licitud por parte de la ISP. La DMCA no opera de esta manera.

Y es así como claramente se resalta la diferencia sustancial entre el régimen europeo y el estadounidense. El primero de dichos regímenes —europeo— posee un eximente de responsabilidad para todo tipo de infracciones, a la vez que

establece el régimen de exención de los ISP frente a cualquier tipo de responsabilidad. Por su parte, el segundo —estadounidense—aplica su régimen solo y exclusivamente a aquellos casos en los que se vea involucrada responsabilidad por daños y perjuicios.

Dicho esto, queda claro que la amplitud del régimen de exención vigente en Europa ya ha sido objeto de variadas interpretaciones, lo cual genera a todas luces la necesaria armonización de soluciones que se requiere para contemplar o no la existencia de responsabilidad de los ISP.

5. Eximentes de responsabilidad o "*safe harbors*"

Uno de los temas de mayor complejidad vinculado a la regulación de la actividad de los ISP consiste en que en vez de identificar de manera específica determinadas situaciones en que pueden verse envueltos los ISP incurriendo en responsabilidad, los regímenes *sub examine* parten del hecho de que habrá un espacio en el que los ISP se encontrarán libres de responder frente a cualquier afectado, debido a que los actos llevados a cabo carecen de la antijuridicidad que se exige para poder señalarlos como responsables.

El planteamiento de estos regímenes tiene su explicación, en parte, por la naturaleza propia de las normas que rigen sobre los ISP y que no es otra que la de un "pacto", en especial en lo relativo a su responsabilidad. Esto se debe a que, por un lado, están arraigados en el principio según el cual el ISP no está en la obligación de supervisar, controlar o inspeccionar las páginas de sus usuarios, ni siquiera en aquellos casos en que se presentaran presunciones o circunstancias sospechosas. Por otro lado, estos regímenes también reconocen que uno de los elementos básicos de internet es la libre circulación de contenidos, realidad que cualquier usuario de la red tiene presente al momento que ingresa al medio virtual.

La DMCA contiene por ello ciertas circunstancias denominadas "eximentes de responsabilidad" o "*safe harbors*" y que establecen cuatro escenarios mencionados anteriormente en los cuales los ISP no asumen responsabilidad por las infracciones derivadas de los contenidos que de alguna manera violan los derechos de autor, y cuyo fundamento se sustenta en las acciones o categorías de servicios que normalmente ofrece cualquier ISP.

6. Casos emblemáticos

6.1. Caso *Sony Corp. of America v. Universal City Studios Inc.*

El problema de la responsabilidad de los ISP no es nuevo. Así, por ejemplo, está el caso que marcó la década de los 70 del siglo pasado. Se trata del caso *Sony Corp. of America v. Universal City Studios Inc*. En los años 70 se inició una acción presentada por los grandes estudios de televisión, entre ellos uno contra el hasta ahora gigante japonés, Sony, sobre tecnología que, en ese entonces, era de avanzada, la Betamax (reproductor de video doméstico), la misma que después fue reemplazada por el VHS (sistema de video casero) creado por JVC.

En el fallo de este caso, emitido en 1984, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América absolvió a Sony. La razón principal estaba fundamentada en la llamada teoría del *fair use* y del *time shifting*. El usuario aprovechaba el tiempo al grabar un programa que se exhibía a la misma hora, para luego poder verlo una vez que ya estuviese grabado. Este era un uso permitido por la doctrina del *fair use*.

La Corte emitió su fallo indicando que la tecnología del Betamax podía utilizarse tanto para fines lícitos como ilícitos. Sin embargo, la mayoría de personas la utilizaba sencillamente para sacar provecho del tiempo, lo cual era un uso justo y que no vulneraba derecho alguno de las productoras, tomando en

cuenta que ellas mismas ponían sus contenidos a disposición de los espectadores.

Siendo esto así, la conclusión lógica era que la tecnología en sí misma no era ilícita y, subsecuentemente, los productores de tales dispositivos reproductores no podían ser considerado responsables directos del daño que se pudiera causar a los titulares del *copyright* por el uso ilícito que alguno de los infractores pudiera darle a esta tecnología.[12]

A esto último, añadió la Corte que penalizar la producción y distribución de estos dispositivos infringiría el derecho de otros titulares de *copyright* que efectivamente estén dispuestos a permitir que sus contenidos circulen con apoyo en la tecnología del Betamax[13]. Por lo tanto, la demanda no podía prosperar.

6.2. Caso *Estelle Hallyday v. Valentin Lacambre*

Como ya lo hemos mencionado, los sistemas vigentes en Europa y los Estados Unidos de América son distintos. Así, por ejemplo, si comparamos el caso *Estelle Leffbure Hallyday c. Valentin Lacambre* con el caso *Sony Corp. of America v. Universal City Studios Inc.*, el fallo obedeció a razonamientos completamente diferentes.

---

12 "*The sale of copying equipment, like the sale of other articles of commerce, does not constitute contributory infringement if the product is widely used for legitimate, unobjectionable purposes, or, indeed, is merely capable of substantial noninfringing uses*." (Supreme Court of the United States of America, *Sony Corp. of America v. Universal City Studios Inc*, 1984. Disponible en: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/464/417/)

13 "*The Court's first reason for concluding that time-shifting is fair use is its claim that many copyright holders have no objection to time-shifting, and that 'respondents have no right to prevent other copyright holders from authorizing it for their programs'*." (Ídem).

Aquí la Corte de Apelaciones de París —en su decisión del 10 de febrero de 1999— estimó, por analogía con el régimen de servicios de la comunicación audiovisual, que el proveedor de alojamiento que permite a personas anónimas crear páginas web es, sin lugar a dudas, responsable por su contenido.

En efecto, en su parte considerativa, el Tribunal explicó que no era igual la responsabilidad de un mero transmisor de información que la del creador y administrador de un sitio web por medio del cual terceros, incluso anónimos, pueden colgar contenidos.[14] En el segundo caso, aplicable a la materia, el administrador adquiría, si se quiere, una posición garante respecto de la legalidad de la información que se difundía en su sitio web, siendo él quien proveía el medio efectivo de divulgación. Con esto en mente, a la Corte le resultó evidente que el administrador debía hacerse responsable por los daños y perjuicios irrogados sobre la demandante.

6.3. Caso *A&M Records, Inc. v. Napster, Inc.*

Sin lugar a dudas, el caso más mediático y que generó más atención mundial fue el de Napster. En el año de 1999 apareció en el mundo el ícono tecnológico que revolucionaría todos los esquemas de negocios. Este *software*, en sus inicios conocido como Napster, permitía el intercambio de archivos musicales en internet con otros usuarios que también estaban conectados

---

14 "*…considérant qu'en offrant, comme en l'espèce, d'héberger et en hébergeant de façon anonyme, sur le site ALTERN.ORG qu'il a créé et qu'il gère toute personne qui, sous quelque dénomination que ce soit, en fait la demande aux fins de mise à disposition du public ou de catégories de publics, de signes ou de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère de correspondances privées, Valentin LACAMBRE excède manifestement le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations et doit, d'évidence, assumer à l'égard des tiers aux droits desquels il serait porté atteinte dans de telles circonstances, les conséquences d'une activité qu'il a, de propos délibérés, entrepris d'exercer dans les conditions susvisées et qui, contrairement à ce qu'il prétend, est rémunératrice et revêt une amplieur que lui-même revendique…*" (Cour d'Appel de Paris, *Estelle Hallyday v. Valentin Lacambre*, 1999. Disponible en: http://altern.org/alternb/defense/jugement.html).

alrededor del mundo, a través de un sistema de "bibliotecas" creado por cada usuario tras un registro previo muy sencillo y el almacenamiento de esta música en el servidor central administrado en aquel entonces desde el sitio web www.napster.com.

Una estudiante estadounidense de tan solo 19 años creó en mayo de ese año la compañía Napster, ofreciendo a través de ese medio un sistema de intercambio gratuito basado en la tecnología de intercambio de archivos (*file sharing technology*) que poseía como plataforma un *software* basado en los principios del "*software* libre" y herramientas de *open source*. Cualquier persona que estuviera interesada en formar parte de la comunidad Napster ingresaba a www.napster.com, se inscribía y registraba proporcionando datos mínimos para identificarse. Debía además crear un nombre de usuario (*nickname*) y una contraseña (*password*). Una vez inscrita, procedía a descargar e instalar el *software* de intercambio ***Musicshare***, que había sido desarrollado por Napster. Después de tenerlo en su computadora, creaba su propia "biblioteca" con todos sus archivos musicales.

Con la paulatina creación de miles de cuentas en Napster, se creó una verdadera comunidad de internautas interconectados entre sí, los cuales, de acuerdo con sus preferencias musicales, hacían uso del buscador del portal para localizar la canción o canciones que estaban buscando en la "biblioteca" de otro miembro de la comunidad. De esta manera, Napster se constituyó en un intermediario que a su vez proveía las coordenadas para que los usuarios tuvieran fácil acceso, esto es *Peer to Peer*, de puerto centralizado para cada usuario que actuaba como proveedor y consumidor de contenidos.

Para el año 2000, Napster llegó a tener 60 millones de usuarios, los cuales intercambiaban todo tipo de archivos entre sí. Esto contribuyó a generar un punto de quiebre en internet, con relación a los modelos de negocios que hasta ese momento manejaban las grandes empresas del rubro discográfico.

Así las cosas, con Napster como *software* de intercambio de contenidos, la poderosa industria discográfica, liderada por la RIAA (*Recording Industry Association of America*), inició acciones legales para demostrar que Napster percibía un beneficio directo ilícito, ya que al ser una comunidad de internet gigantesca y una de las de mayor tráfico, las pautas publicitarias al igual que los ingresos que recibían eran sin duda abundantes.

El estudio de caso que ofrece la *University of Washington in St. Louis* establece que existían cuatro criterios a evaluarse en el litigio de Napster a fin de que se declare que las operaciones realizadas en la plataforma eran ilícitas y la compañía tenía responsabilidad sobre las mismas[15]:

a) el propósito y la naturaleza del uso del sistema;
b) la naturaleza de las obras protegidas;
c) la proporción de uso de la obra protegida en relación a su totalidad; y,
d) el efecto del uso de la obra sobre el mercado y el valor de la obra.

A lo largo del proceso se demostró que las operaciones de Napster no podían ser catalogadas como prácticas de "*fair use*"

---

15 *"In order to determine whether the defense is met in a particular case, the statute directs Courts to consider the following four factors:*

1. The purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;
2. The nature of the copyrighted work;
3. The amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and
4. The effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work."

(University of Washington in St. Louis, Case Study: A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 2013. Disponible en: https://onlinelaw.wustl.edu/blog/case-study-am-records-inc-v-napster-inc/)

de acuerdo con la Sección 107 del Título 17 del *U.S. Code*[16]. Asimismo, las obras que circulaban en el sistema eran piezas musicales sujetas a protección de *copyright* y que eran transmitidas casi en su totalidad. Finalmente, las demandantes consiguieron probar que las actividades de Napster estaban generando perjuicios significativos en su volumen de negocios, dejando así completamente clara la culpabilidad de la demandada.

El fallo judicial ordenó a Napster que cesara la descarga (*download*) y el intercambio de todos los archivos amparados por el derecho de autor, otorgándole un plazo imposible de cumplir (2 días), lo cual tuvo como consecuencia el cierre y clausura del sitio.

El fallo final del Tribunal Federal de Apelaciones de San Francisco se emitió el 12 de febrero de 2001 y confirmó en gran parte la sentencia de la jueza Marilyn Hall Patel; esto es, la condena de Napster.

7. ¿Cómo está el asunto en el Perú?

Como ya lo hemos mencionado, internet se ha convertido en el mayor espacio de explotación de obras protegidas por el derecho de autor. En efecto, aunque ya forman parte de nuestra vida diaria, hoy por hoy es casi imposible mantenerse alejado de las redes sociales y del mundo que se conecta por medio de ellas. Sin embargo, internet también ha sido la causante de que surjan usuarios que finalmente se convierten en infractores.

Como se sabe, el autor cuenta con derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos morales están vinculados a la

16 "*Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright.*"

personalidad del autor y son perpetuos, imprescriptibles e inalienables. Entre ellos están los derechos de paternidad, de integridad, divulgación, entre otros. Por su parte, los derechos patrimoniales le permiten al autor explotar sus obras para obtener un rendimiento económico. Aquí se encuentran, por ejemplo, los derechos de comunicación pública, de transformación, de reproducción y de distribución, solo por mencionar algunos dado que la lista es puramente enunciativa y no taxativa.

En el año 2012, el gobierno peruano hizo pública su intención de establecer algún tipo de regulación por cualquier infracción que los usuarios de los ISP pudieran cometer en detrimento del derecho de autor. En realidad, el compromiso ya había sido adquirido en el año 2006 cuando el Perú firmó un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América. En dicho acuerdo se incluían algunas disposiciones vinculadas a la limitación de la responsabilidad de los ISP respecto de las infracciones que se cometían contra el derecho de autor.

Estas disposiciones tenían su origen en la DMCA y su objetivo era lograr que los ISP coadyuven con los titulares para evitar el uso de sus obras sin la correspondiente autorización. En concordancia con el referido tratado, Perú se comprometía a:

a) Brindar los incentivos necesarios para que los ISP colaboren de manera estrecha con los titulares del derecho de autor, a través de campañas que buscaban disuadir la transmisión y almacenamiento de obras protegidas.

b) Establecer legislativamente limitaciones relativas al alcance de ciertos recursos disponibles contra los ISP por infracciones al derecho de autor, que ellos no controlen o dirijan, y que a su vez ocurran a través de redes que controlen.

En el Tratado de Libre Comercio quedó claro que ninguna de las partes intervinientes se encuentra obligada a solicitar a los ISP que busquen hechos que indiquen alguna actividad infractora; es decir, no se puede obligar a los ISP a verificar los contenidos que transmiten, almacenan o refieran, ni a realizar actividades de búsqueda de contenidos infractores en sus servidores[17].

Sin embargo, para que el contenido llegue a los internautas es necesario que exista el soporte técnico que brindan los ISP, los cuales tienen como función la de prestar servicios en línea o de acceso a redes, incluyendo la transmisión, enrutamiento o provisión de conexiones para comunicaciones digitales en línea[18], así podemos identificar a los siguientes ISP:

a) **Proveedores de acceso:** permiten conectarnos a la red a través de una línea telefónica. El contenido se traslada a través de una red propia de telecomunicaciones.

b) **Proveedores de alojamiento:** permiten guardar en sus servidores el contenido que a su vez es enviado por los usuarios. En realidad, la definición es tan amplia que incluye a cualquier individuo que preste un servicio de alojamiento en internet, como puede darse por ejemplo con los comentarios contenidos en blogs, redes sociales (Facebook, YouTube, Twitter, etc.).

c) **Proveedores de servicios de motores de búsqueda:** facilitan el enlace con las producciones puestas a disposición a través de motores y directorios de internet.

---

17 Jorge Córdoba Mesarina, *La limitación de responsabilidad de los proveedores de Servicios de Internet en infracciones al Derecho de Autor y su implementación en el Perú*, en Revista Foro Jurídico, Ciudad de México, N° 15, 2016, pp. 100-112.

18 Ídem.

d) **Proveedores de servicios de memoria temporal:** su función principal es almacenar la información que ya existe en la red pero de manera temporal, haciendo más eficiente el acto mismo de la comunicación. Es así que las páginas web que ya han sido buscadas por un usuario cualquiera, quedan alojadas en un servidor pero solo de manera provisional, de manera tal que cuando el internauta tenga necesidad de requerir una vez más la información, esta se recuperará de manera mucho más rápida.

Dicho esto, hay que añadir que en la gran mayoría de los casos, los ISP no llevan a cabo un control exhaustivo de la legalidad de los contenidos que transmiten, sea porque hay una imposibilidad material de hacerlo o porque implementar estos mecanismos de control resultaría muy costoso para los ISP. Ante dicha realidad, la tendencia legislativa mayoritaria —sobre todo en Europa— ha sido la de no sancionar a los ISP, sino más bien limitar su responsabilidad, siempre y cuando cumplan con algunos requisitos. El principal requisito ha sido el de exigir a los ISP que, si encuentran material infractor en sus servidores, procedan a retirarlo voluntariamente una vez que hayan tomado conocimiento de su ilegalidad.

8. Conclusión

Ocho años después de la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, Perú no cuenta con una legislación adecuada que limite efectivamente las responsabilidades de los ISP por infracciones al derecho de autor. Es por ello que urge la presentación de un proyecto normativo en el cual se alcance un determinado equilibrio no solo de los intereses de los ISP, sino también de los internautas. No solo debe buscarse el respeto del derechos de autor sino además que la sociedad tenga acceso a la cultura.

9. Bibliografía

- Cour d'Appel de Paris, *Estelle Hallyday v. Valentin Lacambre*, 1999. Disponible en: http://altern.org/alternb/defense/jugement.html

- Delia Lipszyc, *Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos*, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) – Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLAC) – Víctor P. De Zavalía S.A., Buenos Aires, 2004.

- Jorge Córdoba Mesarina, *La limitación de responsabilidad de los proveedores de Servicios de Internet en infracciones al Derecho de Autor y su implementación en el Perú*, en Revista Foro Jurídico, Ciudad de México, N° 15, 2016.

- Raquel Xalabander Plantada, *La responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet (ISP) por infracciones de propiedad intelectual cometidas por sus usuarios* [artículo en línea], en IDP Revista de Internet Derecho y Política, Barcelona, Número 2, 2006. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1428337.pdf

- Supreme Court of the United States of America, *Sony Corp. of America v. Universal City Studios Inc*, 1984. Disponible en: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/464/417/

- University of Washington in St. Louis, *Case Study: A&M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, 2013. Disponible en: https://onlinelaw.wustl.edu/blog/case-study-am-records-inc-v-napster-inc

- Wilson Ríos Ruiz, *La propiedad intelectual en la era de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC´S)*, editado por la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y Temis, Bogotá, 2009.

Lima, marzo de 2020.

***

LOS DERECHOS DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES Y EJECUTANTES AUDIOVISUALES: UNA VISIÓN DESDE EL TRATADO DE BEIJING Y LA NORMATIVA DE LA COMUNIDAD ANDINA Y DEL ECUADOR

Por *Pablo Solines Moreno*

Pablo Solines Moreno

Socio de la firma Solines & Asociados Abogados en Ecuador, coordinador del área de derecho del entretenimiento y propiedad intelectual. Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual – AEPI. Abogado en libre ejercicio, especialista en derecho del entretenimiento & medios, propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE, máster en propiedad intelectual y nuevas tecnologías por la Universidad Autónoma de Madrid, máster de derecho de telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicación por la Universidad Carlos III de Madrid, especialista superior en derecho administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar. Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos; ex presidente del Comité de Propiedad Intelectual de la Cámara Ecuatoriano Americana – AMCHAM. Miembro del Instituto Interamericano de Derechos de Autor – IIDA, de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual – ASIPI, de la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual – AEPI, del Comité de Derecho de Entretenimiento de ASIPI, entre otras organizaciones; consultor de la OMPI para estudios sobre derechos de autor en la región de Latinoamérica.

LOS DERECHOS DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES Y EJECUTANTES AUDIOVISUALES: UNA VISIÓN DESDE EL TRATADO DE BEIJING Y LA NORMATIVA DE LA COMUNIDAD ANDINA Y DEL ECUADOR

Pablo Solines Moreno

Palabras clave:
artistas, intérpretes, ejecutantes, audiovisual, Tratado de Beijing, remuneración equitativa, gestión colectiva obligatoria, derechos morales

Keywords:
artists, performers, audiovisual, Beijing Treaty, equitable remuneration, mandatory collective management, moral rights

Resumen:

El presente artículo tiene como propósito plantear, en breves líneas, inquietudes e ideas relevantes que se derivan de los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes audiovisuales, desde una visión internacional reflejada en convenios y tratados internacionales, que han sido claves para la regulación comunitaria andina y ecuatoriana sobre la materia. Con ello, se procura determinar la situación de los artistas audiovisuales desde el punto de vista de sus derechos de propiedad intelectual.

Abstract:

The purpose of this article is to expose, in brief lines, relevant concerns and ideas derived from the rights of audiovisual

performers, analyzed from an international perspective reflected in international conventions and treaties, which have been key to Andean Community and Ecuadorian regulation on the matter, with the intention to determine audiovisual artist´s situation examined from the view of their intellectual property rights.

1. Introducción

La reivindicación de los derechos de propiedad intelectual de los artistas intérpretes y ejecutantes se da como resultado de las nuevas formas de explotación de sus interpretaciones y ejecuciones, pues, antes del surgimiento de medios técnicos que permitieron fijar sus interpretaciones y ejecuciones, su tarea se limitaba a realizar representaciones en vivo, es decir, interpretaciones efímeras, con lo cual, sus intereses estaban, más bien, determinados en el ámbito civil a través de la contratación o arrendamiento de servicios.

Como se señaló, el surgimiento de medios técnicos a través de los cuales han permitido la fijación de las interpretaciones y ejecuciones de artistas, trajo como consecuencia que estas actuaciones puedan ser explotadas de una forma diversa; que puedan reproducirse, distribuirse y comunicarse públicamente a través de salas y otros mecanismos que no sean las representaciones en vivo. Ello generó la necesidad de una protección especial desde el punto de vista de la propiedad intelectual a favor de los artistas intérpretes y ejecutantes, respecto de sus actuaciones que, definitivamente, tienen un contenido creativo de alto nivel, pues son los que dan vida a las obras literarias y artísticas de una manera única e irrepetible.

Es así que a través de la *Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión* de 1961 (en adelante Convención de Roma) se reconocen derechos patrimoniales a favor de los artistas intérpretes o ejecutantes, que se los define como: *actores, cantantes,*

músicos, bailarines y otras personas que interpretan o ejecutan obras literarias o artísticas. Así, ellos

> "*…están protegidos contra ciertos actos para los que no hayan dado su consentimiento; dichos actos son: la radiodifusión y la comunicación al público de su interpretación o ejecución; la fijación de su interpretación o ejecución; la reproducción de dicha fijación si ésta se realizó originalmente sin su consentimiento o si la reproducción se realizó con fines distintos de aquellos para los cuales se había dado el consentimiento*"[1].

El avance de la tecnología y las nuevas formas de explotación de obras y de prestaciones protegidas provocó que, en el seno de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (en adelante OMPI), se discutan dos nuevos tratados de gran relevancia para los derechos de autor y derechos conexos en el entorno digital, el *Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor* (TODA o WCT, por sus siglas en inglés) y el *Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas* (en adelante TOIEF o WPPT, por sus siglas en inglés), los denominados "Tratados Internet" de la OMPI de 1996.

Para efectos de este breve artículo, dado que estamos revisando el régimen de los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes, nos referiremos exclusivamente al TOIEF, sin que ello implique entrar a analizar en profundidad este Tratado.

En relación al TOIEF, se debe destacar algunos elementos importantes que trajo consigo: en primer lugar, amplió la definición de *artista intérprete y ejecutante*, incluyendo también a aquellas personas que realizan interpretaciones o ejecuciones de expresiones del folclore, no sólo se obras artísticas y literarias (como lo prevé la Convención de Roma); además, este tratado reconoce derechos morales a favor de los

[1] Reseña de la Convención de Roma, OMPI, disponible en: https://www.wipo.int/treaties/es/ip/rome/summary_rome.html

artistas, intérpretes y ejecutantes; así mismo, reconoce el derecho de puesta a disposición al público de las interpretaciones y ejecuciones como un derecho exclusivo de artistas; se establece un derecho de remuneración equitativa por la radiodifusión y comunicación pública de los fonogramas que contienen las interpretaciones y ejecuciones, entre otros aspectos.

Se debe destacar que el TOIEF fue una norma que reconoció, particularmente, los derechos de artistas intérpretes y ejecutantes musicales, es decir, de quienes fijan sus interpretaciones y ejecuciones en fonogramas, por lo que los artistas audiovisuales no pudieron beneficiarse de las novedades que trajo consigo el TOIEF.

Es por ello que, de la necesidad de establecer un régimen de derechos y garantías mínimas acordes al desarrollo de la tecnología a favor de los artistas audiovisuales, surge en el seno de la OMPI el debate de un nuevo tratado que, luego de varios años de análisis y discusión, vio la luz; se trata del *Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales*, adoptado el 24 de junio de 2012 y que entró en vigor el 28 de abril de 2020 (en adelante Tratado de Beijing).

El Tratado de Beijing, al igual del TOIEF, amplía la definición de artista, incluyendo a aquellos que realizan interpretaciones o ejecuciones sobre expresiones del folclore y reconoce, así mismo, derechos morales a favor de los artistas audiovisuales respecto de sus interpretaciones y ejecuciones. Además, reconoce algunos derechos exclusivos a favor de los artistas dentro de los que destacan el derecho de puesta a disposición al público de sus interpretaciones y ejecuciones bajo una modalidad “a la carta” como se revisará más adelante; reconoce el derecho de radiodifusión y comunicación pública como un derecho exclusivo o un derecho de remuneración equitativa; establece un sistema flexible para el ejercicio y cesión de derechos patrimoniales, entre otros aspectos relevantes.

A nivel de la Comunidad Andina la *Decisión 351 que contiene el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos* de 1993 (en adelante Decisión 351) ha regulado, de manera general, los derechos conexos de los artistas intérpretes y ejecutantes, sin establecer un régimen especial para artistas audiovisuales y su relación con los titulares de derechos de la obra audiovisual, siendo esta una obra compleja que conlleva algunos aspectos que merecían una regulación propia.

Es por ello que se debe destacar la reciente *Interpretación Prejudicial 142-IP-2020 de fecha 25 de agosto de 2021*[2], a través de la cual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece algunos elementos muy importantes en relación a los artistas intérpretes y ejecutantes audiovisuales y a la que nos iremos refiriendo más adelante.

2. Los artistas interpretes y ejecutantes audiovisuales como sujetos de derechos

Como se señaló en la introducción, la Convención de Roma plantea, de manera general, la definición de artista intérprete y ejecutante en los siguientes términos: *todo actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o artística* (Art. 3 letra a).

Como se puede apreciar de esta definición, la interpretación o ejecución debe ser sobre una **obra literaria o artística** para que el artista pueda ser considerado sujeto de derechos (conexos) de propiedad intelectual.

El Tratado de Beijing (sobre la base del mismo estándar planteado en el TOIEF) incorpora dentro de la definición de

[2] Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4314 de la misma fecha.

los artistas intérpretes o ejecutantes sujeto de derechos, la posibilidad de interpretar o ejecutar expresiones del folclore, no solo obras literarias o artísticas. Así, el Art. 2 letra a) del Tratado señala que se consideran artistas intérpretes o ejecutantes a todos los *actores, cantantes, músicos, bailarines u otras personas que representen un papel, canten, reciten, declamen, interpreten o ejecuten en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones del folclore*.

Al respecto, la Decisión 351 mantiene, en su esencia, la definición de la Convención de Roma, por lo que, no se incluye como artistas intérpretes y ejecutantes, sujeto de derechos conexos de propiedad intelectual, a aquellos que interpretan expresiones del folclore; únicamente a quienes interpretan obras. La ley ecuatoriana no contempla definición alguna respecto del artista intérprete y ejecutante (una de las grandes deficiencias identificadas en la norma ecuatoriana, que no contiene definiciones), por lo que se aplican aquellas previstas en la normativa comunitaria, pese a que Ecuador ha ratificado tanto el TOIEF como el Tratado de Beijing.

Por otra parte, la inquietud que surge de la definición del Tratado de Beijing es si los artistas intérpretes o ejecutantes musicales podrían beneficiarse también en esta norma y, consecuentemente, podrían ampararse en los derechos reconocidos a favor de los artistas intérpretes y ejecutantes audiovisuales. A criterio del autor, la respuesta sería sí, en la medida que su interpretación o ejecución esté incorporada en una fijación audiovisual; esto debido a que la Declaración concertada respecto del Art. 2(b) del TOIEF señala que la definición de fonograma prevista en el Art. 2(b) no sugiere que los derechos sobre el fonograma sean afectados en modo alguno por su incorporación en una obra cinematográfica u otra obra audiovisual. Con ello, se aclara que los derechos reconocidos en el TOIEF a los artistas intérpretes o ejecutantes musicales son independientes de aquellos que se les pueda otorgar por sus interpretaciones o ejecuciones musicales fijadas en una fijación audiovisual.

Finalmente, merece mención especial lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante TJCA) en su reciente Interpretación Prejudicial 142-IP-2020, en relación a la creación que realizan los artistas intérpretes y ejecutantes audiovisuales, que le hacen merecedor de protección al amparo de derechos conexos. El Tribunal ha señalado que:

> "*… Si bien el autor es el creador de una obra audiovisual, el intérprete es quien da vida a dicha obra. El actor o intérprete de una obra audiovisual da vida a un personaje al expresar de manera única y singular lo que el guión de una obra audiovisual establece para aquel; es decir, realiza un aporte creativo evidente -en muchos casos, hasta preponderante- que lo hace merecedor de un régimen de protección jurídica a través del denominado derecho conexo.*
>
> *… Para gozar de protección como artista intérprete, el actor ejecuta un papel o rol mediante el cual interpreta un personaje, dándole vida y efectuando un aporte creativo en su caracterización. Tiene a su cargo un mínimo de frases y forma parte de la trama de la obra audiovisual. Cumpliéndose estas condiciones se puede comprender que un artista es un intérprete -así sea sobre la base de la preexistente creación del autor- de una obra audiovisual y, por lo tanto, es titular de derechos conexos.*"

Sobre la base de estos elementos, el Tribunal establece una clasificación de artistas audiovisuales que son sujetos de derechos conexos y excluye de estos a los figurantes o extras que, al no interpretar un papel, no tener un dialogo, entre otros aspectos, no son considerados artistas audiovisuales propiamente dichos. El TJCA ha indicado que:

> "*…Sin perjuicio de lo que dispongan las leyes nacionales, en términos generales podemos clasificar a los actores en: (i) principal o protagonista; (ii) secundario; (iii) de reparto; y, (iv) de pequeña parte. En una obra cinematográfica, además de los actores, pueden aparecer los denominados figurantes o extras, que al no actuar no califican como artistas*

intérpretes. (…)

…Si se trata de un extra o figurante, al no ser un artista intérprete, no puede alegarse un perjuicio o afectación por la eliminación de escenas donde aquel aparecía. (…)"

3. Derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes audiovisuales

3.1. Derechos morales

La Decisión 351, en su Art. 35, ha reconocido expresamente a favor de los artistas intérpretes y ejecutantes los siguientes derechos: a) exigir que su nombre figure o esté asociado a cada interpretación o ejecución que se realice; y, b) oponerse a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre su interpretación o ejecución que pueda lesionar su prestigio o reputación.

Como se puede apreciar, en la misma línea del TOIEF y el Tratado de Beijing, la Decisión 351 reconoce dos derechos morales diferenciados a favor de los artistas intérpretes y ejecutantes (sean musicales o audiovisuales), el primero, que se ajusta al concepto del derecho de paternidad reconocido a favor de los autores; y, el segundo, al derecho de "integridad" sobre su interpretación o ejecución.

En relación al primero, esto es, el derecho a reivindicar ser identificado como el artista intérprete o ejecutante de sus interpretaciones o ejecuciones, es preciso señalar que la norma andina reconoce el derecho absoluto a favor del artista y no plantea excepciones, mientras que, tanto el TOIEF como el Tratado de Beijing, sí que establecen una excepción a este derecho, cuando la omisión en la identificación del artista venga dictada por la manera de utilizar la interpretación o ejecución[3].

[3] Ver Art. 5.1.i del Tratado de Beijing y Art. 5 (1) del TOIEF.

Sin perjuicio de ello, el Art. 42 de la Decisión 351 plantea la posibilidad que los Estados Miembros puedan establecer límites a los derechos previstos para los artistas intérpretes y ejecutantes, incluyendo los morales. Así, en Ecuador, por ejemplo, en el Art. 223 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (en adelante COESCCI), se establece la salvedad referida en líneas anteriores para este derecho moral, tal como lo plantea el TOIEF y el Tratado de Beijing.

Respecto del segundo derecho moral, el de "integridad" de la interpretación o ejecución, se debe señalar que el Tratado de Beijing reconoce la facultad al artista para oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de sus interpretaciones o ejecuciones que cause perjuicio a su reputación, sin embargo, este derecho tampoco es absoluto pues, para el ejercicio por parte del artista audiovisual, deberá tomarse en cuenta la naturaleza de las fijaciones audiovisuales, a efectos de identificar si cabe (o no) reivindicarlo.

Esta salvedad no la plantea la norma comunitaria que en su Art. 35 simplemente reconoce el derecho del artista a oponerse a toda deformación o mutilación de su interpretación o ejecución, en la medida que afecte su prestigio o reputación. Lo propio sucede en la normativa ecuatoriana, pues, el Art. 223 del COESCCI tampoco señala nada al respecto. Por tanto, aparentemente, a nivel comunitario andino y del Ecuador, el derecho moral de "integridad" reconocido a favor de los artistas intérpretes parecería absoluto.

Ello ha sido aclarado por el TJCA, que, a través de su Interpretación Prejudicial 142-IP-2020 mencionada, ha establecido algunos límites a este derecho moral del artista, contraponiéndolo con el derecho (patrimonial) de transformación que tiene el Director como autor de la obra audiovisual. Así, el TJCA ha señalado que:

"*…El artista intérprete o ejecutante no podría oponerse a la*

supresión de una escena en la que se presenta su interpretación o ejecución, salvo que acredite debidamente que dicha supresión ha sido efectuada con la clara intención de dañar su prestigio o reputación. De allí que el análisis de la afectación al derecho de 'integridad' del artista intérprete o ejecutante tendría que orientarse únicamente a establecer los elementos para determinar si existió o no una afectación de orden moral.
(…)

…En consecuencia, el director tiene la potestad de editar la obra cinematográfica, lo que significa que puede cortar o suprimir escenas previamente grabadas, entre otras, con el objetivo de adaptar la obra a las circunstancias y necesidades correspondientes, como podría ser, por ejemplo, reducir la obra cinematográfica de dos horas de duración a solo una hora y media.
(…)

…Para entender con claridad el derecho que tiene el director para editar la obra cinematográfica con los derechos conexos de los actores (artistas intérpretes), resulta pertinente diferenciar a los actores en función de su rol dentro de la referida obra.
(…)

…Los actores, en tanto artistas intérpretes, tienen el derecho de oponerse a la deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre su interpretación, pero esta facultad no es absoluta. Además de la limitación previamente analizada sobre el derecho del autor a editar su obra, el actor solo puede oponerse a la edición de su interpretación si esta se efectúa con la clara intención de lesionar su prestigio o reputación. Si este no es el caso, el autor de la obra audiovisual (el director) no encontraría limitación para editar o incluso suprimir una interpretación —v.g., una escena— al ser uno de los elementos de la obra de su autoría.

…En este sentido, un ejercicio legítimo y de buena fe por parte del director de la obra cinematográfica consiste en editar las escenas que la conforman, siempre y cuando dicha edición no tenga por objeto dañar de modo intencional el

> *prestigio y reputación del intérprete. En consecuencia, el director, como autor de la obra cinematográfica, no podría editar escenas si esta edición tiene la clara intención de dañar la reputación del actor.*"

Por tanto, el TJCA ha interpretado el Art. 35 letra b) de la Decisión 351 limitándolo a aquellos supuestos específicamente en los que la alteración o mutilación de la interpretación o ejecución del artista en una fijación audiovisual tenga como consecuencia una afectación a su prestigio o reputación, lo cual, bajo ningún concepto, podría entenderse como una facultad amplia para limitar la actuación del Director en la edición de la obra audiovisual que, en ejercicio de sus derechos de autor, le corresponde.

Para ello, el TJCA en su Interpretación Judicial ha señalado que, en función del impacto que tiene la participación del artista audiovisual dentro de la obra, dependerá el nivel de afectación a su reputación y prestigio.

> "*…El daño a la reputación del actor debe evaluarse en función del rol del actor en la obra cinematográfica. Como se analizó párrafos arriba, existen al menos cuatro clases de actores de acuerdo con su grado de contribución a la obra audiovisual. Por lo tanto, el grado de protección a su interpretación, en el marco de la edición de la obra audiovisual, también respondería al grado o nivel de su participación en la obra.*
>
> *…Una alteración a la interpretación no tendría la misma potencialidad de afectación —al prestigio y reputación del intérprete— si aquella contribución es parte principal de la obra, como la de los intérpretes protagonistas, o si no lo es, es decir, que expresa una parte marginal de la obra, como en el caso de las interpretaciones de pequeñas partes. El estándar para calificar el perjuicio a la reputación depende del tipo de actor, esto es, depende del rol o papel que el actor interpreta en la obra. No es lo mismo la supresión de escenas del actor principal de aquel que tiene una pequeña parte.* (…)"

Pese a lo anterior, no queda claro los supuestos en los que se estaría atentando al prestigio o reputación del artista audiovisual, a efectos de que pueda reivindicar su derecho moral de "integridad" sobre su interpretación o ejecución, ni los elementos que se deberían considerar para determinar esta afectación a su prestigio o reputación.

3.2. Derechos Patrimoniales

La normativa comunitaria ha establecido un régimen general de derechos patrimoniales a favor de los artistas intérpretes y ejecutantes, sin hacer distinción si son audiovisuales o musicales.

Así, la Decisión 351 ha previsto, en su Art. 34, lo siguiente:

> "*Art. 34.- Los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el derecho de autorizar o prohibir la comunicación al público en cualquier forma de sus interpretaciones y ejecuciones no fijadas, así como la fijación y la reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones.*
>
> *Sin embargo, los artistas intérpretes o ejecutantes no podrán oponerse a la comunicación pública de su interpretación o ejecución, cuando constituyan por si mismas una ejecución radiodifundida o se hagan a partir de una fijación previamente autorizada.*"

De la redacción del referido artículo se desprende que el artista intérprete o ejecutante dispone de unos derechos patrimoniales de su interpretación que no está fijada distintos de cuando su interpretación se encuentra fijada.

En el primer caso, cuando el artista no ha fijado su interpretación o ejecución (es decir, cuando se trata de representaciones "en vivo") goza de los derechos exclusivos de fijación, reproducción y comunicación pública de su interpretación o ejecución.

Por su parte, cuando se trata de una actuación fijada en una fijación audiovisual (con la autorización del artista), no se reconoce el derecho exclusivo de comunicación pública sobre estas interpretaciones o ejecuciones, esto, debido a que, se entiende, estas interpretaciones son parte de una obra audiovisual cuyos derechos de explotación (incluyendo el de comunicación pública) le corresponde al productor audiovisual.

Sin perjuicio de lo anterior y sobre la base del principio de "*complemento indispensable*" reconocido por el TJCA en varias de sus sentencias, las legislaciones internas de los Estados Miembros de la Comunidad Andina podrán reconocer derechos adicionales a favor de los artistas intérpretes y ejecutantes audiovisuales. Así lo volvió a ratificar el Tribunal en la Interpretación Prejudicial que es objeto de análisis en el presente artículo, al señalar que:

> "*...Sin perjuicio de lo expuesto en el presente acápite, corresponde señalar que las disposiciones consagradas en la norma comunitaria establecen, de modo general, un estándar mínimo de protección de los derechos de autor y de los derechos conexos. Así, de conformidad con el principio de complemento indispensable, las legislaciones internas de los países miembros pueden consagrar el reconocimiento de otros derechos a los autores, así como a los artistas intérpretes o ejecutantes; y, del mismo modo, pueden ampliar su contenido y alcance, así como establecer diferentes mecanismos de tutela.*"

Sobre la base de lo anterior, Ecuador dispone de un régimen de derechos más robusto a favor de los artistas intérpretes y ejecutantes audiovisuales, pues, además de los derechos exclusivos que están previstos en el Art. 34 de la Decisión 351, ha incorporado algunos derechos patrimoniales de gran trascendencia, como veremos a continuación.

El COESCCI diferencia claramente dos tipos de derechos patrimoniales a favor de los artistas intérpretes y ejecutantes audiovisuales; por un lado, los derechos exclusivos según el

alcance del Art. 34 de la Decisión 351 antes revisado, al que, además, se incluyen los derechos exclusivos de distribución (que incluye el alquiler) y de puesta a disposición al público. Por otra parte, el COESCCI reconoce un derecho de remuneración equitativa a favor de los artistas intérpretes y ejecutantes audiovisuales por actos de comunicación pública (que incluye la radiodifusión) de obras audiovisuales que contienen interpretaciones o ejecuciones fijadas. Así, el Art. 225 señala, en su parte pertinente, lo siguiente:

> "*...Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán el derecho a una remuneración equitativa por la radiodifusión y cualquier otra forma de comunicación pública de las interpretaciones y ejecuciones fijadas en fijaciones audiovisuales.*
>
> *Independientemente de la cesión de derechos exclusivos previstos en el presente Código, se reconocen a favor de los artistas intérpretes o ejecutantes de forma irrenunciable, derechos de remuneración equitativa por la puesta a disposición y el arrendamiento de sus interpretaciones, ejecuciones fijadas en fijaciones audiovisuales.*
>
> *Los derechos establecidos en este artículo, serán de gestión colectiva obligatoria* (...)".

Por tanto, sobre la base de este artículo, si bien en Ecuador tampoco se reconoce el derecho exclusivo de comunicación pública a favor de los artistas audiovisuales sobre sus interpretaciones o ejecuciones fijadas, sí que se reconoce un derecho de remuneración equitativa por todos los actos de comunicación pública que se realicen de obras audiovisuales que contengan sus interpretaciones o ejecuciones fijadas, que, además, es irrenunciable y de gestión colectiva obligatoria, por lo que este derecho no es susceptible de negociación directa entre los usuarios y los artistas audiovisuales.

Lo anterior supuso un cambio de paradigma en cuanto a los derechos reconocidos en el Ecuador a favor de los artistas audiovisuales ya que el legislador ecuatoriano, entendiendo

que se encuentra en una posición más vulnerable en la relación con el productor audiovisual, resolvió por adoptar un mecanismo reconocido a nivel internacional y que lo prevé el Tratado de Beijing como uno clave para garantizar una retribución justa a favor de los artistas audiovisuales, cuando sus interpretaciones y ejecuciones fijadas están siendo explotadas por terceros. A través del derecho de remuneración equitativa, si bien, el artista audiovisual pierde control sobre los actos de explotación de la obra audiovisual y, consecuentemente, de su interpretación o ejecución, por otro lado, ve garantizado el pago de una compensación económica por aquellos actos de explotación de terceros, que es gestionada por una sociedad de gestión colectiva que le representa por mandato legal, ya que, de otra forma, sería prácticamente imposible procurar el pago de este derecho.

A nivel comunitario andino también han incorporado en sus legislaciones internas el derecho de remuneración equitativa a favor de los artistas intérpretes y ejecutantes audiovisuales por actos de comunicación pública (y puesta a disposición al público) los países de Colombia, a través de la *Ley 1403* (conocida como la *Ley Fanny Mikey* —en homenaje a la impulsora del Festival Iberoamericano de Teatro en Bogotá y de la industria de la televisión en Colombia—) y Perú con la *Ley Nº 28131* (*Ley del Artista Intérprete y Ejecutante*), con importantes resultados en el desarrollo del sector audiovisual.

Sobre esta materia, el Tratado de Beijing en su Art. 11 reconoce de inicio (a diferencia del TOIEF) la comunicación pública como un derecho exclusivo de los artistas intérpretes y ejecutantes audiovisuales, sin perjuicio de que se deja la salvedad de que cada Estado Miembro pueda declarar que, más bien, reconoce un derecho de remuneración equitativa a favor de los artistas audiovisuales por los actos de comunicación pública de sus interpretaciones y ejecuciones fijadas (como es el caso de Ecuador, según lo revisado en párrafos anteriores).

Por otra parte y en relación a este tema, el Art. 12 del Tratado de Beijing establece el régimen de “cesión de derechos” de los

artistas intérpretes y ejecutantes a favor de los productores audiovisuales. Este artículo fue el más controversial y que más discusión generó en la OMPI, por las diferencias existentes entre los sistemas de regulación de los países; por un lado, del copyright (basado en el reconocimiento de la titularidad originaria de derechos a favor del empleador —productor audiovisual— y en procesos de negociación colectiva con los actores) y, por otro, del sistema continental de derechos de autor (que reconoce la titularidad originaria a favor del autor y prevé mecanismos de presunción legal de cesiones de derechos a favor de productores y la aplicación legal de la remuneración equitativa). Así, luego de un arduo debate que tomó más de 10 años, se logró, como resultado final, el siguiente texto:

> "*Artículo 12.- Cesión de derechos*
>
> *1. Una Parte Contratante podrá disponer en su legislación nacional que cuando el artista intérprete o ejecutante haya dado su consentimiento para la fijación de su interpretación o ejecución en una fijación audiovisual, los derechos exclusivos de autorización previstos en los artículos 7 a 11 del presente Tratado pertenecerán o serán cedidos al productor de la fijación audiovisual o ejercidos por este, a menos que se estipule lo contrario en un contrato celebrado entre el artista intérprete o ejecutante y el productor de la fijación audiovisual, conforme a lo dispuesto en la legislación nacional.*
>
> *2. Una Parte Contratante podrá exigir, respecto de las fijaciones audiovisuales producidas en el marco de su legislación nacional, que dicho consentimiento o contrato conste por escrito y esté firmado por ambas partes o por sus representantes debidamente autorizados.*
>
> *3. Independientemente de la cesión de los derechos exclusivos descrita supra, en las legislaciones nacionales o los acuerdos individuales, colectivos o de otro tipo se podrá otorgar al artista intérprete o ejecutante el derecho a percibir regalías o una remuneración equitativa por todo uso de la interpretación o ejecución, según lo dispuesto en el presente Tratado, incluyendo lo relativo a los artículos 10 y 11.*"

Por tanto, a través de esta disposición, se logró conjugar las necesidades expresadas por los distintos sistemas, ya que, sin perjuicio de que se reconozca la titularidad de origen de los derechos a favor del productor audiovisual o se establezca un régimen de presunción legal de cesión de derechos (salvo que se establezca otra cosa por escrito), el artista audiovisual podrá mantener su derecho de remuneración equitativa (o de regalías) por los ulteriores "usos" o actos de explotación de las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales fijadas, sea que se los reconoce por ley o son producto de acuerdos individuales o colectivos.

En Ecuador se establece un régimen legal de presunción de derechos a favor del productor audiovisual, previsto en el Art. 224 último inciso del COESCCI, sin embargo, tal como se revisó, al artista audiovisual se le reconoce el derecho de remuneración equitativa por los actos de comunicación pública, puesta a disposición al público y arrendamiento de sus interpretaciones y ejecuciones fijadas.

4. Conclusiones

Luego de un breve repaso de los principales aspectos que giran en torno a los artistas intérpretes y ejecutantes audiovisuales desde el punto de vista de la propiedad intelectual, para lo cual, se ha considerado en el análisis la normativa internacional y nacional más relevante relacionada con la materia, podemos concluir lo siguiente:

- Los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes han visto una importante evolución a lo largo de los años, buscando generar mejores mecanismos de protección, considerando: a) su aporte creativo dentro de una obra audiovisual; y, b) su posición más vulnerable en la relación con el productor audiovisual.

- El concepto de artista intérprete y ejecutante también ha visto cambios a lo largo del tiempo, entendiendo que la

interpretación o ejecución podría alcanzar otras formas de protección amparadas por la propiedad intelectual.

- El reconocimiento de derechos morales a favor de artistas intérpretes y ejecutantes audiovisuales, sin duda, ha constituido un avance en el desarrollo de sus derechos, sin embargo, es importante señalar que estos no son absolutos y deberán ser considerados en función de las circunstancias particulares que se presenten.

- El reconocimiento de derechos patrimoniales a favor de los artistas audiovisuales, haciendo una diferenciación clara entre los derechos exclusivos y los de remuneración equitativa (dando preeminencia a estos últimos en el desarrollo normativo), ha supuesto un gran avance para el sector audiovisual, puesto que ha facilitado la gestión y explotación de obras audiovisuales por parte del productor audiovisual y ha procurado compensar, de manera justa y equitativa, el aporte creativo que realizan los actores en un proyecto audiovisual.

5. Bibliografía

- BERCOVITZ Rodrigo, *Manual de Propiedad Intelectual*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia-España 2009.

- BERCOVITZ Rodrigo, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Ed. Tecnos, 2007, Tercera Edición.

- CÁMARA ÁGUILA Pilar, «*La Obra Colectiva. Solución o problema*», *Pe. i. revista de propiedad intelectual*, nº 35, 2010.

- CONFERENCIA DIPLOMÁTICA DE 2000, Propuesta Básica de Disposiciones sustantivas de un instrumento

sobre la protección de las interpretaciones o ejecuciones audiovisuales, Documento OMPI.

- GRETTEL COTO Ana, El Tratado de Beijing y los artistas intérpretes y ejecutantes musicales, publicado en Cuadernos Jurídicos, Instituto Autor, Primera Ed. 2020, Madrid España.

- MARTÍN VILLAREJO Abel, *El Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales – Perspectiva de los Actores*. Reunión Regional de la OMPI para los países de América Latina sobre los Tratados de Marrakech y Beijing, Santo Domingo 2014.

- MEMENTO, *Propiedad Intelectual e Industrial, 2012 – 2013*, Ec. Francis Lefebre, Madrid España.

- ROGEL Carlos y SERRANO Eduardo, *Manual de Derechos de Autor*, Fundación AISGE, Madrid, 2008.

Legislación

- Convención de Roma 1961.

- Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor,

- Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas.

- Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales.

- Decisión 351 que contiene el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.

- Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

- Reglamento de Gestión de los Conocimientos.

Jurisprudencia

- Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 142-IP-2020.

Recursos electrónicos

- *Principales disposiciones y ventajas del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales* (2012), OMPI.

- https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_beijing_flyer.pdf

- https://www.wipo.int/treaties/es/ip/rome/summary_rome.html

- https://www.wipo.int/treaties/es/ip/wct/summary_wct.html

- https://www.wipo.int/treaties/es/ip/wppt/summary_wppt.html

- https://www.wipo.int/treaties/es/ip/beijing/summary_beijing.html

Quito, setiembre de 2021.

***

DIREITO AUTORAL E ECONOMIA CRIATIVA: UMA ANÁLISE ECONÔMICA DO MUSICAL WORKS MODERNIZATION ACT E DA DIRETIVA EUROPEIA DE DIREITO DE AUTOR

Por *Paulo Parente Marques Mendes & Lucas Bernardo Antoniazzi*

Paulo Parente Marques Mendes

Paulo Parente Marques Mendes é advogado, agente da propriedade industrial e sócio do escritório Di Blasi, Parente & Associados há mais de 30 anos, formado em Direito pela Universidade Cândido Mendes (Brasil) e com MBA em Gestão Esportiva na Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas (Brasil).

Especializado em propriedade intelectual na Universidade Candido Mendes (Brasil), propriedade industrial na Associação Brasileira dos Agentes de Propriedade Industrial (Brasil) e Gestão Esportiva na Fundação Getúlio Vargas (Brasil). É membro ativo da OAB/RJ, onde exerce a função de Conselheiro desde 2010. Na OAB/RJ, é membro da comissão de Direitos Autorais, Direitos Imateriais e Entretenimento (CDADIE) e preside a Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria (CPIP). Também é Conselheiro da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) e membro da Comissão de Propriedade Intelectual do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB). Atualmente, exerce as funções de Presidente do grupo nacional da LIDC, Delegado do Grupo Nacional da ASIPI (Associação interamericana da Propriedade Intelectual), bem como um membro ativo do INTA – International Trademark Association, integrando o Network de Mediadores da INTA.

Sua experiência em propriedade industrial abrange casos nacionais e internacionais, envolvendo as áreas de marcas, patentes, desenho industrial, direito autoral, direitos de imagem, contratos de licenciamento e concorrência. Atua particularmente em questões relacionadas a litígios com ênfase em assuntos de marcas, patentes, direitos de imagem, direitos autorais, direito esportivo, direito da concorrência e direito do consumidor.

Paulo Parente é autor e co-autor de vários livros e artigos sobre propriedade intelectual, tendo sido convidado para atuar como orador em congressos nacionais e internacionais sobre o tema. Como presidente da Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria da

OAB/RJ, foi palestrante no evento “Diálogos entre o Brasil e a União Europeia para Promoção da Cooperação Técnica Internacional entre Escritórios de Propriedade Industrial do Brasil e da Europa”, que aconteceu em abril de 2016, no âmbito do projeto Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil, coordenado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG e pela Delegação da União Europeia no Brasil – DELBRA.

Além disso, escreveu o capítulo “A Utilização das Indicações Geográficas como um instrumento de proteção e desenvolvimento da Agricultura Brasileira” em Propriedade Intelectual na Agricultura, Fórum 2012, e o artigo “O Brasil se move rápido para combater o Marketing Oportunista”, destaque do Resumo da Mundial de Propriedade Intelectual de 2010. Ainda, foi co-autor do trabalho intitulado “Estudos ao Combate à Pirataria em honra ao Juiz Luiz Fernando Gama Pellegrini (primeira edição), Letras Jurídicas, 2011; “A Propriedade Industrial, Marcas, Patentes, Sistemas de Design e Transferência de Tecnologia” (terceira edição), Editora Forense, 2010; e “Principais Tópicos atuais: Propriedade Intelectual, Inovação Tecnológica e Bioenergia”, Pontifícia Universidade Católica, Brasil, 2009. Por último, foi também co-autor do guia “Como compreender Entretenimento e Legislação do Esporte no Brasil”, em 2010 e 2011.

Lucas Bernardo Antoniazzi

Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil).

Pós-Graduado em Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Brasil) e em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro (Brasil), Especializado em Direito do Entretenimento pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Brasil) e Mestre em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil).

DIREITO AUTORAL E ECONOMIA CRIATIVA: UMA ANÁLISE ECONÔMICA DO MUSICAL WORKS MODERNIZATION ACT E DA DIRETIVA EUROPEIA DE DIREITO DE AUTOR

Paulo Parente Marques Mendes
Lucas Bernardo Antoniazzi

Palavras chave:
economia criativa, direito autoral, Musical Works Modernization Act, Diretiva Europeia de Direito de Autor, análise econômica do direito

Keywords:
creative economy, copyright, Musical Works Modernization Act, European Directive on Copyright in the Digital Single Market, economic analysis of law

Resumo:

Desde o início do século XXI a economia criativa vem se mostrando um relevante setor para a geração de riqueza e de criação de postos de trabalho e, por essa razão, tem a capacidade de assumir grande protagonismo na próxima década. Buscando contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas que fomentem esse setor, o presente artigo busca entender como as normas de direito autoral podem influenciar o desenvolvimento da economia criativa. Para tanto, se valendo do modelo de análise econômica proposto por Landes e Posner, pesquisou-se como as mais recentes e relevantes legislações de direito autoral —o Music Modernization Act e a Diretiva da União Europeia sobre direito de autor— podem afetar os fatores que contribuem para incentivar o surgimento de novas obras autorais e o acesso a elas.

Abstract:

Since the beginning of the 21st century, the creative economy has shown itself to be a relevant sector for the generation of wealth and the creation of jobs and, for this reason, it has the capacity to assume a major role in the next decade. Seeking to contribute to the development of public policies that foster this sector, this article aims to understand how copyright rules can influence the development of the creative economy. To this end, using the economic analysis model proposed by Landes and Posner, it was researched how the most recent and relevant copyright laws —the Music Modernization Act and the European Directive on Copyright in the Digital Single Market— can affect the factors that contribute to encourage the creation of new copyright works and the access to them.

1. Introdução

Em que pese a discussão sobre a sua origem[1], desde pelo menos o início dos anos 2000[2] o termo "economia criativa" passou a ser adotado para se referir às atividades econômicas que produzem bens e serviços, tendo o conteúdo criativo como seu principal insumo produtivo.

De acordo com o levantamento da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD), de 2002 a 2015, o mercado mundial de bens criativos dobrou de tamanho, pulando de 208 bilhões para 509 bilhões de dólares[3].

---

1 Rosi Marques Machado, *Da indústria cultural à economia criativa*, Revista Alceu 9.18, 2009, pp. 83-95.

2 Paulo Miguez, *Economia criativa: uma discussão preliminar*, Teorias e políticas da cultura: visões multidisciplinares, Salvador, EDUFBA, 2007, pp. 95-113.

3 United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD,

Em 2020, o mundo inteiro passa por uma pandemia que lança muitas dúvidas sobre o futuro, que parece caminhar para uma grande recessão global[4]. Por outro lado, não obstante as estatísticas oficiais sobre economia criativa para 2020 ainda não tenham sido atualizadas, alguns setores da economia criativa mantêm tendência de expansão e crescimento[5].

Essa capacidade de geração de riqueza e criação de diversos postos de trabalho inclusive em momentos de crise confere à economia criativa a chance de assumir um protagonismo ou, no mínimo, grande relevância para uma almejada retomada econômica na próxima década, por meio do incremento de políticas públicas de fomento desse setor.

Nesse sentido, considerando a função do direito na implementação de políticas públicas[6] e a relação estreita do direito autoral com políticas culturais e de fomento da economia criativa[7], surge o questionamento sobre como o

---

Creative Economy Outlook: Trends in international trade in creative industries, 2019. Disponível em: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2018d3_en.pdf

4 Fundo Monetário Internacional (FMI), *The Great Lockdown: Worst Economic Downturn Since the Great Depression*, 14 de abril de 2020. Disponível em: https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/

5 Multichannel News, *Convergence: OTT Revenue Will Grow Despite COVID-19*, 14 de abril de 2020. Disponível em: https://www.multichannel.com/news/convergence-ott-revenue-will-grow-despite-covid-19

6 Diogo R. Coutinho, *O direito nas políticas públicas*, Política Pública como Campo Disciplinar (Eduardo Marques e Carlos Aurélio Pimenta de Faria, orgs.), Rio de Janeiro/São Paulo, Ed. Unesp, Ed. Fiocruz (2013), pp. 181-200.

7 Ruth Towse, *Why has cultural economics ignored copyright?*, J Cult Econ 32, 2008, pp. 243-259. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10824-

direito autoral pode influenciar o desenvolvimento da economia criativa.

Com o objetivo de responder essa pergunta, adotando a perspectiva da análise econômica do direito autoral proposta por Landes e Posner[8], o presente artigo realiza uma pesquisa descritiva sobre os instrumentos jurídicos adotados pelas legislações mais recentes de direito autoral em relação à economia criativa.

Devido à especificidade de cada legislação nacional e os desafios que naturalmente emergem para análises comparativas, este artigo se debruça sobre dois casos: i) o Musical Works Modernization Act (em diante, **MWMA**), uma das três partes do Music Modernization Act (em diante, **MMA**), legislação federal dos Estados Unidos da América; e ii) a Directive on Copyright in the Digital Single Market[9] (Diretiva sobre direitos de autor no Mercado Único Digital; em diante, **Diretiva Europeia** ou **Diretiva Europeia de Direito de Autor**).

A escolha pela análise desses dois marcos legais se justifica em razão de, além de serem ambos bastante recentes, sua aplicação se dar em países que congregam parcela relevantíssima das indústrias que atuam na economia criativa e que exercem protagonismo em quaisquer discussões sobre tratados internacionais a respeito do tema, sendo razoável esperar que os instrumentos jurídicos previstos pelo MWMA e pela Diretiva Europeia influenciem futuras legislações de

008-9080-0

8 William Landes & Richard Posner, *An Economic Analysis of Copyright Law*, Journal of Legal Studies, 18, 1989, pp. 325–366.

9 Formalmente: Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC.

direito autoral por todo o mundo, até mesmo em razão das necessidades de harmonização dos mercados globais.

Dessa maneira, além desta introdução e da conclusão, este artigo é composto por um capítulo em que se discute a relação entre o direito autoral e a economia criativa sob o referencial teórico da análise econômica, seguido de uma seção em que será realizada uma análise qualitativa dos instrumentos jurídicos propostos por esses marcos legais e discutidos os resultados levantados.

2. A relação entre economia criativa e direito autoral sob a perspectiva da análise econômica do direito

Ainda que a classificação possa variar, é possível afirmar que a economia criativa abrange atividades econômicas, tal como publicidade, arquitetura, artes em geral, design, moda, produção de games e produção audiovisual, entre outros, que utilizam como principal insumo produtivo variados tipos de conteúdo criativo e cultural[10], como textos, imagens, música, filmes, e softwares[11].

Tradicionalmente, os fatores típicos de qualquer processo produtivo são a terra (campos cultiváveis, florestas, minas e recursos naturais em geral), o capital (maquinários, equipamentos, ferramentas, etc.) e o trabalho (a força de trabalho humana). A economia criativa quebra esse paradigma ao incluir um novo insumo produtivo: a criatividade ou bens frutos do processo criativo.

Denota-se que esse conteúdo criativo, em grande parte, consiste em bens imateriais protegíveis pelas normas de

---

10 Armando Dala Costa & Elson Rodrigo de Souza-Santos, *Economia criativa: novas oportunidades baseadas no capital intelectual*, Revista Economia & Tecnologia, v. 7, n. 2, 2011.

11 Paulo Miguez, op. cit.

propriedade intelectual, especialmente de direito autoral, cuja função historicamente construída é garantir incentivos para a criação de novos bens materiais.

Tradicionalmente, justifica-se a concessão de um direito de propriedade intelectual temporário ao titular do bem imaterial serve como um incentivo para a produção de novos conteúdos, que trazem um bem à sociedade, na medida em que o criador é remunerado pelos gastos incorridos com a criação e, ainda, recebe incentivos para criar novos bens, como forma de aumentar a sua receita[12].

Ademais, a análise econômica do direito elucida que a exclusividade criada pela legislação de propriedade intelectual resolve uma falha de mercado inerente aos bens imateriais: o fato de eles serem não rivais e não excludentes, ou seja, o uso de um bem imaterial por uma pessoa não reduz a quantidade desse bem para as demais pessoas e também não impede que um terceiro também use esse mesmo bem. Apesar de as normas de propriedade intelectual não conferirem rivalidade aos bens imateriais, permitem que o titular exclua terceiros do consumo em determinadas condições. Dessa maneira, pode ser criado um mercado de bens imateriais.

A partir dessa perspectiva teórica, Landes e Posner, em seminal artigo sobre a análise econômica do direito autoral, propõem um modelo em que afirmam que, para que uma pessoa tenha incentivo para criar uma obra autoral, o custo de criar esse bem imaterial (o que chamam de "custo de expressão") deve ser igual ou menor que a expectativa de receita decorrente da exploração econômica desse bem, menos o custo de reprodução.

---

12 Denis Borges Barbosa, *A Valor Político e Social da Patente de Invenção*, 2000. Disponível em: http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/39.rtf

Nessa lógica, as obras autorais devem ser vendidas a um preço que, descontado o custo de reprodução, gere uma expectativa de receita que pelo menos cubra os custos de expressão.

Ocorre que, mesmo sob essa perspectiva teórica, existe um problema na propriedade intelectual que diz respeito ao equilíbrio entre a proteção mínima necessária para incentivar as pessoas a criarem e uma proteção excessiva que impeça o acesso às obras, que aumentariam os custos de expressão.

Considerando que a produção de um novo bem imaterial se baseia em conhecimentos, tecnologias, e em outras obras artísticas, ou seja, em criações que lhe precederam, se a proteção conferida for excessiva a ponto de restringir o acesso ao conteúdo e conhecimento constante nos bens imateriais, a propriedade intelectual acaba desincentivando o fomento de novos conteúdos.

Por essa razão, Landes e Posner, ainda em seu artigo, afirmam que, para que as normas de direito autoral consigam promover a eficiência econômica, elas devem maximizar os benefícios decorrentes da criação de novas obras e diminuir as perdas devidas à restrição ao acesso e as perdas com os custos de administrar as obras protegidas por direito autoral.

Esse delicado equilíbrio ganha ainda mais relevância no contexto da economia criativa, em que o conteúdo criativo é, ao mesmo tempo, o insumo base e o produto de diferentes instâncias da cadeia produtiva, um ambiente criativo e econômico em que a demanda e a oferta acabam se chocando.

Afinal, a obra autoral que serve de insumo para determinadas indústrias da cadeia criativa é o produto de outras atividades que também compõem essa mesma cadeia criativa.

Por exemplo, o segmento de *streaming* musical, que é objeto do MWMA, usa obras musicais e fonogramas como insumo para a prestação de seus serviços, mas essas obras musicais e

fonogramas são o resultado das atividades geradas pelos compositores, editoras e gravadoras.

Nesse sentido, ao tratar as obras autorais como insumo, políticas de incentivo à economia criativa poderiam objetivar a redução de seus custos, por meio do aumento da oferta de obras autorais ou por meio de instrumentos que facilitem o seu acesso às obras.

Contudo, essa redução do preço de um insumo poderia prejudicar a parte da cadeia produtiva que trata a obra autoral como um produto, desincentivando a criação de novos conteúdos e, ainda, tornar obras autorais menos acessíveis, uma vez que seus titulares não estariam dispostos a negociá-las por um preço mais reduzido.

Em contrapartida, políticas que aumentem a remuneração dos titulares de obras autorais, criando mais incentivos para a sua produção, poderiam prejudicar atividades que dependam de obras autorais como insumo e ainda restringir o acesso às obras autorais, por conta do elevado preço.

Como se vê, dentro da cadeia produtiva há diversos núcleos de interesse, tanto privados (titulares e indústrias criativas) como públicos (fomento e acesso a obras autorais), que muitas vezes acabam se chocando.

Portanto, é relevante entender como as normas de direitos autorais afetam esses diversos núcleos de interesse, para que as políticas públicas de fomento à economia criativa possam empregar tais normas de forma mais eficiente ou até mesmo corrigir eventuais problemas delas decorrentes.

E, entre as possíveis formas de estudar essa questão, a análise proposta por Landes e Posner se mostra bastante útil para identificar os efeitos econômicos decorrentes de normas de direitos autorais e bastante alinhada com a forma como a economia criativa se relaciona com obras autorais.

Com efeito, em que pese a perspectiva da análise econômica desconsiderar determinados aspectos dos direitos morais de autor[13], não levar em consideração a falta de evidências empíricas sobre como a proteção autoral efetivamente incentiva a criatividade[14] ou evidências que questionam a eficácia das normas de propriedade intelectual[15], sua visão utilitarista se mostra bastante adequada para analisar este contexto em que as obras autorais são tratadas de forma mais objetiva como um insumo/produto.

Dessa maneira, partindo do modelo proposto por Landes e Posner para identificar quais os fatores que levam as normas de direito autoral a incentivarem uma maior produção de obras autorais, o objetivo deste artigo é identificar como os mecanismos jurídicos propostos nos marcos legais objeto de análise podem influenciar tais fatores.

3. Análise dos marcos legais

3.1 Musical Works Modernization Act

O MWMA consiste em uma emenda à lei de direitos autorais dos Estados Unidos da América, promulgada em 11 de outubro

---

13 Ainda que o modelo econômico proposto por Landes e Posner não leve em consideração aspectos morais, os autores reconhecem que tais direitos apresentam um valor econômico, que não está diretamente ligado à comercialização da obra autoral, mas que dizem respeito à oportunidades que a vinculação entre o autor e obra podem gerar, dando como exemplo a possibilidade de um autor de livros ter a oportunidade de gerar renda ministrando aulas, em razão da reputação conquistada pela obra que criou.

14 Ruth Towse, *Creativity, copyright and the creative industries paradigm*, *Kyklos* 63.3, 2010, pp. 461-478.

15 Mark A. Lemley, *Faith-Based Intellectual Property*, 62 UCLA L. REV. 1328, 2015; Stanford Public Law Working Paper No. 2587297. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=2587297

de 2018, dividida em três títulos que versam, respectivamente, sobre o licenciamento de direitos mecânicos no ambiente de *streaming*; a proteção aos fonogramas anteriores a 1972; e o pagamento de direitos conexos a produtores fonográficos e engenheiros de som.

Neste artigo, é analisado apenas o primeiro título, o MWMA, que versa sobre o licenciamento de direitos mecânicos no ambiente de *streaming*, já que, além de focar em um segmento de extrema relevância econômica e jurídica de uma relevante atividade da economia criativa, é o título que traz a principal inovação proposta pelo MMA.

De forma resumida, é possível afirmar que o MWMA buscou endereçar o problema de altos custos de transação decorrentes de um complexo sistema de licenciamento de direitos mecânicos com o objetivo de facilitar o acesso das plataformas de *streaming* ao uso de obras musicais em seus serviços.

No modelo de licenciamento até então vigente, os direitos mecânicos —que consistem nos direitos de reprodução e distribuição de obras musicais— necessitavam ser licenciados individualmente, obra a obra, pelas plataformas de *streaming*. Considerando que essas plataformas contêm em seus catálogos dezenas de milhões de obras musicais, a necessidade de licenciamento individual tornava o modelo negócio extremamente oneroso. Muitas vezes, obras musicais eram simplesmente utilizadas sem o licenciamento e sem remunerar o respectivo titular[16].

O MWNA, entre outras medidas, previu a criação de uma agência governamental sem fins lucrativos, a Mechanical Licensing Collective (em diante, **MLC**), que, na prática, acaba

[16] Serona Elton, *Mechanical Licensing Before and After the Music Modernization Act*, Journal of the Music and Entertainment Industry Educators Association 19, no. 1, 2019, pp. 13-35. Disponível em: https://doi.org/10.25101/19.1

atuando como uma entidade que centraliza a gestão coletiva destes direitos mecânicos nos Estados Unidos da América, sendo responsável por conceder *blanket licenses*[17] (e consequentemente licenciando compulsoriamente obras musicais) e por efetuar a devida remuneração dos titulares das obras musicais utilizadas.

Sem adentrar nas possíveis críticas ao mecanismo jurídico proposto pelo MWMA sob a perspectiva de aumentar disparidades na remuneração entre titulares de obras musicais e titulares de fonogramas[18], verifica-se que o seu principal foco é reduzir os custos de transação existentes no modelo anterior, em que eram obrigatória a negociação e o licenciamento individual dos direitos mecânicos.

Vale notar que esses custos de transação são incorridos precipuamente pela plataforma de *streaming*[19], já que consistem em custos com: a identificação dos titulares dos direitos relativos a cada obra musical; a obtenção da(s) respectiva(s) licença(s); e despesas com as ações judiciais movidas por titulares cujas obras musicais foram utilizadas de forma desautorizada.

Ocorre que, como que esses custos não são incorridos pelos titulares, eles não influenciam os fatores propostos no modelo

---

17 *Blanket licenses* ou licença cobertor consiste em uma forma de licenciamento em que o licenciante concede uma autorização que cobre a integralidade do seu repertório de obras autorais.

18 Lydia Pallas Loren, *Copyright Jumps the Shark: The Music Modernization Act*, BUL Rev. 99, 2019, p. 2519.

19 Ainda que se possa afirmar que a dificuldade de licenciamento por conta do modelo pré-MWMA possa imputar aos titulares custos de transação com a fiscalização do uso desautorizado de suas obras, considerando a quantidade de obras a serem licenciadas frente aos poucos serviços de *streaming*, conclui-se que esses custos para o titular são muito reduzidos se comparados com os custos de transação das plataformas.

de Landes e Posner, de forma que a sua redução não afeta diretamente a produção de novas obras musicais.

Ainda que se possa arguir que reduzidos custos de transação permitem que as plataformas disponibilizem aos seus usuários um maior número de obras musicais, o que, indiretamente, poderia reduzir os custos de expressão, já que um maior acesso a obras pré-existentes, em tese, reduz os custos de expressão, isso só poderia influenciar tais custos caso toda a sociedade tivesse acesso aos serviços de música por *streaming*, o que não é a realidade, já que nem todos têm acesso a esse serviço, seja em razão de a maioria dos serviços exigir assinatura para um acesso pleno, seja por nem todos terem acesso à internet.

Em tese, a expectativa de receita dos titulares não é afetada pela redução dos custos de transação incorridos pelas plataformas porque não há qualquer obrigação na MWMA que o excedente obtido com a redução destes custos de transação seja transferido aos titulares dos direitos mecânicos.

Da mesma maneira, os custos de cópia, que no ambiente do *streaming* musical já tendem a zero, em nada são influenciados com a redução dos custos de transação incorridos pelas plataformas de *streaming*.

Contudo, é preciso notar que os instrumentos de concessão de *blanket licenses* de forma centralizada por uma única entidade e de licenças compulsórias —utilizados para reduzir os custos de transação— de fato podem afetar a expectativa de receita esperada com a exploração da obra. Titulares de obras musicais muito famosas, cuja demanda é altíssima pelas plataformas de *streaming*, poderão ter sua licença negociada pela entidade de gestão coletiva por um preço aquém do que negociariam individualmente. De qualquer forma, essa hipótese se aplicaria a uma parcela bastante reduzida de titulares de obras musicais. Por outro lado, titulares cujas obras são menos conhecidas, também podem ter a sua licença

negociada pela entidade de gestão coletiva por um preço maior do que conseguiriam negociando individualmente.

Nesse sentido, não é possível afirmar de antemão que esse modelo de licenciamento irá importar em uma diminuição ou aumento da expectativa de receita.

Apesar de esse formato de licenciamento excluir significativamente a autonomia do titular para licenciar ou não os seus direitos de definir o preço dessa licença, a entidade que centraliza o licenciamento de todas as obras pode ter, ao menos em tese, maior poder de barganha perante as plataformas do que cada titular negociando individualmente seus direitos, conseguindo assim preços melhores pela licença conferida.

Nesse contexto, parece ser possível afirmar que o modelo jurídico implementado pelo MWMA com o objetivo de reduzir os custos de transação do licenciamento de direitos mecânicos busca atender especificamente ao elo da cadeia da economia criativa que usa obras autorais como um insumo e só servirá como um instrumento de fomento para o surgimento de obras autorais se os instrumentos por ele utilizados forem capazes de aumentar a expectativa de receita dos titulares de obras musicais.

De qualquer sorte, ainda que esse novo modelo de licenciamento não venha a fomentar de forma impactante o surgimento de novas obras musicais, basta que ele seja capaz de permitir um acesso significativo a mais obras musicais (mesmo que não seja disponível a todos) e reduzir custos dos titulares com a administração de suas obras (já que a entidade de gestão coletiva é que irá incorrer nesses custos), para se poder afirmar que ele tem o condão de promover eficiência econômica dentro do modelo de Landes e Posner.

3.2 A Diretiva Europeia de Direito de Autor

A Directive on Copyright in the Digital Single Market 2019/790, assim como o MWMA, destina-se a tutelar questões de direito de autor diretamente relacionadas a atividades típicas da economia criativa, uma vez que se destina, precipuamente, a normatizar o uso de determinados conteúdos criativos no âmbito digital.

Cumpre lembrar que essa diretiva, formalmente aprovada pelo Conselho da União Europeia em 15 de abril de 2019, orienta a legislação de direitos autorais dos países membros da União Europeia, que deverão adaptar, criar ou balizar as suas próprias legislações.

Além de seus artigos 15 e 17, que foram objeto de uma ampla discussão, essa diretiva traz diversos mecanismos interessantes buscando "*...um justo equilíbrio entre os direitos e os interesses dos autores e de outros titulares de direitos, por um lado, e os utentes, por outro*"[20].

Por parte dos dispositivos que garantem um melhor acesso ao conteúdo criativo, verificam-se os artigos 3º, 4º, 5º e 6º, que preveem hipóteses de exceção de direito de autor para fins pedagógicos e de conservação de patrimônio cultural. Merecem ainda menção os artigos 8º, 9º e 10º, que buscam garantir o acesso a obras e outros conteúdos protegidos que se encontrem fora do circuito comercial.

Nota-se, contudo, que esses dispositivos normatizam hipóteses de uso não comercial das obras autorais, e, apesar de serem importantíssimos instrumentos que garantem o acesso a essas obras (e contribuem para a eficiência econômica da norma), não serão objeto da presente análise

[20] Considerando Nº 6 da Diretiva Europeia.

por se destinarem a tutelar apenas alguns usos de conteúdo por indústrias da economia criativa.

Já nas hipóteses em que o conteúdo criativo é utilizado de forma comercial, destaca-se o artigo 12 da Diretiva Europeia, que parece estipular um modelo de licenciamento de direitos por gestão coletiva que se aproximaria muito do formato de licenciamento previsto pelo MWMA, na medida em que admite que entidades de gestão coletiva licenciem direitos que não lhe foram outorgados pelo titular em casos

> "*...onde a obtenção de autorizações de titulares de direitos numa base individual seja de um modo geral onerosa e impraticável a ponto de tornar improvável a operação necessária para obter uma licença, devido à natureza da utilização ou dos tipos de obras ou de outro material protegido em causa*"[21].

Ao que tudo indica, trata-se de uma espécie de licenciamento à revelia do titular[22], cujo fundamento é expressamente a redução dos custos de transação decorrentes do licenciamento individual de direitos. Uma vez que esse instrumento jurídico se assemelha em muitos aspectos aos mecanismos do MWMA, a análise realizada no capítulo anterior sobre o MWMA pode ser repetida em relação ao artigo 12 da Diretiva Europeia.

Adentrando nas disposições mais polêmicas da Diretiva Europeia, tem-se o artigo 15, também conhecido por "imposto do *link*", que confere proteção ao conteúdo jornalístico compartilhado em meios eletrônicos, impondo a necessidade de licenciamento (e pagamento) pelo uso desse conteúdo em redes sociais e serviços de agregação de informações (como o

---

21 Artigo 12, parágrafo 2, da Diretiva Europeia de Direito de Autor.

22 Já que o titular tem a faculdade de se opor a esse tipo de licenciamento, conforme previsto no artigo 12, parágrafo 3, alínea c, da Diretiva Europeia de Direito de Autor.

Facebook e o Google News). Trata-se de um dispositivo que visa a solucionar uma questão bastante pontual, que consiste na perda de receita que diversas mídias da imprensa vêm enfrentando.

Portanto, sob a análise do modelo proposto por Landes e Posner, esse instrumento jurídico foca precipuamente em aumentar a expectativa de receita dos titulares de conteúdo jornalístico, o que é feito criando uma remuneração outrora inexistente ou de existência discutível pelo uso de um determinado conteúdo criativo.

Em tese, esse aumento de expectativa de receita dos titulares teria o condão de fomentar o desenvolvimento de novos conteúdos e novas obras autorais, considerando que o custo de expressão e custo de reprodução dos titulares não são influenciados.

Por outro lado, ao se aumentar essa expectativa de receita dos titulares, os custos incorridos pela a parcela da cadeia que utiliza esse conteúdo jornalístico como insumo (as redes sociais e serviços de agregação) é majorado. Como consequência desse aumento de preço do insumo, a demanda pelo conteúdo pode ser reduzida ou até mesmo a disponibilidade e acesso podem ser reduzidos no caso, por exemplo, de as redes sociais e serviços de agregação passarem a consumir apenas conteúdo de uma única fonte.

Sob essa perspectiva, ainda que o aumento de expectativa de receita possa servir como um incentivo para a produção de mais conteúdo, se a demanda e/ou o acesso a esse conteúdo reduzir, esse dispositivo corre o risco de não se mostrar economicamente eficiente.

Já o artigo 17 cria o entendimento de que as plataformas de compartilhamento de conteúdo realizam uma comunicação ao público quando permitem que seus usuários acessem conteúdo protegido por direito autoral e, consequentemente, impõe a

essas plataformas o dever de licenciamento desse conteúdo protegido.

Ademais, o artigo 17 responsabiliza essas plataformas pelo compartilhamento de material não licenciado caso, entre outras medidas, não adotem práticas para impedir o acesso a esse conteúdo não autorizado (o que seria feito através de ferramentas de filtro).

Ainda se valendo do modelo de Landes e Posner, verifica-se que essa responsabilização das plataformas pela circulação de conteúdo protegido por direito autoral, assim como o artigo 15, tende a aumentar a expectativa de receita dos titulares, já que evitaria a perda de receita decorrente do uso desautorizado de uma obra e, ainda, reduz os custos do titular com a administração de suas obras, transferindo-os para as plataformas.

Tais efeitos, de acordo com o modelo, poderiam levar a mais incentivos para a criação de novo conteúdo (decorrente do aumento da expectativa de receita) e promover a eficiência econômica, na medida em que reduziria os custos de administração do conteúdo.

Contudo, é preciso notar que o modelo proposto pelo artigo 17 não garante que haverá um aumento da expectativa de receita, na medida em que, em tese, se os conteúdos não forem autorizados, eles não serão disponibilizados nas plataformas e, consequentemente, permanecerão sem gerar receita para os seus titulares.

Da mesma forma, esse modelo de controle tem grande tendência de reduzir o acesso e circulação de conteúdo criativo, o que pode gerar perdas que não sejam compensadas pela transferência dos custos de administração para as plataformas e, consequentemente, levar a uma perda de eficiência econômica.

4. Conclusão

Considerando que a justificativa tradicional da proteção conferida pelo direito autoral se fundamenta exatamente como um instrumento de fomento de obras autorais, o presente artigo buscou analisar se o MWMA e a Diretiva Europeia de Direitos de Autor, duas legislações recentes e influentes sobre o segmento da economia criativa, apresentavam mecanismos jurídicos que estimulassem a criação de novas obras.

Para tanto, utilizou-se o modelo de análise econômica proposto por Landes e Posner. Apesar de este modelo não considerar diversos aspectos não econômicos relacionados ao direito autoral, a sua interação com outros princípios e direitos, e, principalmente, a figura dos intermediários na exploração econômica das obras autorais, é exatamente graças a sua simplificação da realidade —típica de qualquer modelo econômico— que foi possível utilizá-lo como um instrumento de análise.

A partir desse modelo analítico, verificou-se que as normas de direitos autoral objeto desta pesquisa não necessariamente se dedicam a promover um maior número de obras autorais e que algumas buscam incentivar a economia criativa por meio da redução de custos para a parcela das indústrias criativas que utilizam obras autorais como insumo produtivo.

Instrumentos de gestão coletiva e licenciamento compulsório e à revelia do titular, como os previstos pelo MWMA e pelo artigo 12 da Diretiva Europeia focam em reduzir custos de transação que não dizem respeito a incentivos para a criação de novos conteúdos, podendo até servir como um desincentivo, caso o licenciamento coletivo venha a importar em uma redução da expectativa de receita dos titulares.

Da mesma maneira, os mecanismos propostos pelos artigos 15 e 17 da Diretiva Europeia, mesmo tendo como objetivo o aumento da expectativa de receita dos titulares, também não

garantem que irão promover de forma eficiente a criação de novos conteúdos, na medida que tais medidas também têm grandes chances de impor severas restrições ao acesso de conteúdo.

A partir dessas reflexões, é possível concluir que as legislações analisadas não buscam incentivar a economia criativa por meio de instrumentos de aumento da oferta de conteúdo criativo. Isso, contudo, não significa que eles não busquem influenciar preço das obras autorais enquanto insumos da cadeia produtiva.

Os dispositivos que preveem instrumentos de gestão coletiva buscam reduzir o preço desse insumo por meio da redução dos custos de transação. Já os instrumentos que buscam aumentar a expectativa de receita de titulares de conteúdo criativo influenciam diretamente no preço que parcela da cadeia de indústrias criativas pagarão por esse insumo.

Não obstante, considerando que o MWMA e a Diretiva Europeia sequer estão sendo aplicados no presente momento, serão necessários futuros estudos para medir seus efetivos impactos sobre a criação de novas obras autorais, sobre a otimização entre os conflitantes interesses dos diferentes elos da cadeia produtiva e, principalmente, sobre o desenvolvimento da economia criativa.

Mesmo assim, considerando que os desafios que esses marcos legais buscaram solucionar também são enfrentados por outros países, é possível que esse conhecimento sobre os impactos econômicos do MWMA e da Diretiva Europeia em relação ao fomento de novas obras autorais possa contribuir para futuras legislações de direitos autorais e políticas públicas de fomento da economia criativa.

5. Bibliografia

- Armando Dala Costa & Elson Rodrigo de Souza-Santos, *Economia criativa: novas oportunidades baseadas no capital intelectual*, Revista Economia & Tecnologia, v. 7, n. 2, 2011.

- Dala Costa & Elson Rodrigo de Souza-Santos, *Economia criativa: novas oportunidades baseadas no capital intelectual*, Revista Economia & Tecnologia, v. 7, n. 2, 2011.

- Denis Borges Barbosa, *A Valor Político e Social da Patente de Invenção*, 2000. Disponível em: http://denisbarbosa. addr.com/arquivos/200/economia/39.rtf Acesso em 20 de junho de 2020.

- Diogo R. Coutinho, *O direito nas políticas públicas, Política Pública como Campo Disciplinar* (Eduardo Marques e Carlos Aurélio Pimenta de Faria, orgs.), Rio de Janeiro/São Paulo, Ed. Unesp, Ed. Fiocruz, 2013, pp. 181-200.

- Lydia Pallas Loren, *Copyright Jumps the Shark: The Music Modernization Act*, BUL Rev. 99, 2019, p. 2519.

- Mark A. Lemley, *Faith-Based Intellectual Property, 62 UCLA L. REV. 1328*; Stanford Public Law Working Paper No. 2587297, 2015. Disponível em: https://ssrn.com/abstract =2587297 Acesso em 15 de maio de 2020.

- Multichannel News, Convergence: OTT Revenue Will Grow Despite COVID-19, 14 de abril de 2020. Disponível em: https://www.multichannel.com/news/convergence-ott-

revenue-will-grow-despite-covid-19 Acesso em 22 de junho de 2020.

- Paulo Miguez, *Economia criativa: uma discussão preliminar*, *Teorias e políticas da cultura: visões multidisciplinares*, Salvador, EDUFBA, 2007, pp. 95-113.

- Rosi Marques Machado, *Da indústria cultural à economia criativa*, Revista Alceu 9.18, 2009, pp. 83-95.

- Ruth Towse, *Why has cultural economics ignored copyright?*, J Cult Econ 32, 2008, pp. 243-259.

- United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD, Creative Economy Outlook: Trends in international trade in creative industries, 2019. Disponível em: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2018d3 _en.pdf

- Ruth Towse, *Creativity, copyright and the creative industries paradigm*, Kyklos, 63.3, 2010, pp. 461-478.

- Serona Elton, *Mechanical Licensing Before and After the Music Modernization Act*, Journal of the Music and Entertainment Industry Educators Association 19, no. 1, 2019, pp. 13-35. Disponível em: https://doi.org/10.25101/19.1

- William Landes & Richard Posner, *An Economic Analysis of Copyright Law*, Journal of Legal Studies, 18, pp. 325-366, 1989.

Rio de Janeiro, junho de 2020.

***

TENDENCIAS EN LA SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS (ADR) PARA DERECHOS DE AUTOR Y CONTENIDOS EN EL ENTORNO DIGITAL

Por *Ignacio de Castro,*
Leandro Toscano
& Oscar Suárez

Ignacio de Castro

Director de la División de controversias en materia de propiedad intelectual y relaciones exteriores, Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, abogado español, ha obtenido el título de “solicitor” en Inglaterra. Posee un Máster por el King's College de Londres. Antes de incorporarse a la OMPI en 2002, ejerció la abogacía en Baker & McKenzie, Londres y en Freshfields Bruckhaus Deringer, Londres, en las esferas del arbitraje y litigios internacionales. Ignacio de Castro es nacional de España.

Leandro Toscano

Jefe de la Unidad de desarrollo empresarial, Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Abogado de la Universidad de Buenos Aires. Obtuvo una maestría en la Universidad de Londres (Queen Mary University of London y University College London) en solución internacional de controversias, y una especialización en Derecho de la Alta Tecnología en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Antes de incorporarse a la OMPI en 2008, trabajó como abogado en las áreas de propiedad intelectual y tecnologías de la información. Fue el representante del Centro de la OMPI en su oficina situada en Singapur desde 2011 hasta mediados de 2014.

Oscar Suárez

Abogado de la Unidad de desarrollo empresarial, Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Obtuvo su título de la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, con una especialización en Derecho de los Negocios Internacionales de la Universidad de los Andes, Colombia y con un LL.M. en Derecho Internacional Civil y Comercial de la Universidad de Leiden de los Países Bajos. Antes de unirse a la OMPI, trabajó varios años en temas de derecho corporativo, comercial internacional y propiedad intelectual en empresas del sector privado y firmas de abogados. Asimismo, ha hecho parte del grupo de investigación denominado Digital Assets

Project de la Universidad de Oxford, Reino Unido, que estudia los aspectos legales y regulatorios de los nuevos criptoactivos.

TENDENCIAS EN LA SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS (ADR) PARA CONTROVERSIAS DE DERECHOS DE AUTOR Y CONTENIDOS EN EL ENTORNO DIGITAL

Ignacio de Castro
Leandro Toscano
Oscar Suárez

Palabras clave:
ADR, derechos de autor, digital,
OCSSP, ISP, OSP, EDUUC,
mediación, arbitraje

Keywords:
ADR, copyright, digital,
OCSSP, ISP, OSP, EDUUC,
mediation, arbitration

Resumen:

Los mecanismos alternativos de solución de controversias (ADR) han ido ganando terreno como alternativas a los tribunales judiciales en el área de la propiedad intelectual. En el campo de los derechos de autor y contenidos en el entorno digital, se aprecian tendencias legislativas que confirman el uso de los mecanismos ADR como herramientas deseables para solucionar las controversias que pueden surgir entre usuarios, titulares de derechos y proveedores de servicios de la sociedad de la información. Este artículo presenta estas tendencias desde la experiencia del Centro de la OMPI y los resultados obtenidos en la encuesta e informe denominado *Alternative Dispute Resolution Mechanisms for B2B Digital Copyright- and Content-Related Disputes*, realizada por el Centro de la OMPI y con el apoyo del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de la República de Corea (MCST).

Abstract:

Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanisms have been gaining ground as alternatives to judicial courts in the area of intellectual property. In the field of copyright and content in the digital environment, legislative trends confirm the use of ADR mechanisms as desirable tools for resolving disputes that may arise between users, right holders and information society service providers. This article presents these trends from the experience of the WIPO Center and the results obtained in the survey and report entitled Alternative Dispute Resolution Mechanisms for B2B Digital Copyright- and Content-Related Disputes, conducted by the WIPO Center with the support of the Ministry of Culture, Sports and Tourism of the Republic of Korea (MCST).

1. Introducción

Todo acto o negocio jurídico tiene el potencial de derivar en una controversia. Esta es una realidad que permea las actividades comerciales y todas las industrias, incluyendo las industrias de innovación y creativas y los derechos de propiedad intelectual que se generan por las relaciones entre los distintos actores que hacen parte de estos mercados.[1] Como ejemplos se encuentran los distintos contratos que van desde de licencias de patentes, marcas, derechos de autor y derechos conexos, cesiones de estos derechos, contratos de obra, contratos de prestación de servicios, contratos de distribución, franquicias, licencias cruzadas de tecnología, hasta condiciones de uso de software, plataformas digitales, redes sociales, entre muchos otros. Estos fijan las bases de la colaboración, uso, asignación o límites a los derechos de propiedad intelectual y, asimismo, sientan las bases de potenciales controversias.

[1] Guillermo Palao, *Arbitraje en Contratos Internacionales de Transferencia de Tecnología* (1ra ed., Tirant le Blanch 2020) 24-27; Nathalie Hendrickx, *Diagnóstico del mercado theatrical, televisión, DVD y Blu-Ray, y plataformas digitales VOD en América Latina* (Banco Interamericano de Desarrollo 2015) 129-130.

Ahora bien, a la hora de fijarse en el entorno digital, y como se expondrá en este documento, los esfuerzos legislativos internacionales, regionales y nacionales se han encaminado de forma importante en la protección de los derechos de propiedad intelectual, en especial en el área de derechos de autor y derechos conexos, buscando encontrar soluciones a las controversias que surgen entre los desarrollos tecnológicos y esta área del derecho.

En particular, estos esfuerzos legislativos tienen en cuenta:

- la vocación trasfronteriza de la Internet y de los servicios prestados por los proveedores de servicios de la sociedad de la información (proveedores de servicios de internet (ISP en sus siglas en inglés), prestadores de servicios en línea (OSP en sus siglas en inglés) tales como plataformas o prestadores de servicios para compartir contenidos en línea (OCSSPS en sus siglas en inglés), como lo pueden ser los servicios de redes sociales[2];
- la ambigüedad sobre el alcance y protección de estos

[2] Artículo 1 b) Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de septiembre de 2015 por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información:

> "*1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: b) «servicio»: todo servicio de la sociedad de la información, es decir, todo servicio prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios. A efectos de la presente definición, se entenderá por: i) «a distancia», un servicio prestado sin que las partes estén presentes simultáneamente, ii) «por vía electrónica», un servicio enviado desde la fuente y recibido por el destinatario mediante equipos electrónicos de tratamiento (incluida la compresión digital) y de almacenamiento de datos y que se transmite, canaliza y recibe enteramente por hilos, radio, medios ópticos o cualquier otro medio electromagnético, iii) «a petición individual de un destinatario de servicios», un servicio prestado mediante transmisión de datos a petición individual.*"

derechos[3];

- el valor creciente o indeterminado de estos activos[4];
- los vacíos o incertidumbres jurídicos (por ejemplo, sobre la titularidad, dominio público, originalidad, choque de derechos fundamentales, entre otros)[5];
- usos legítimos sin autorización de los activos de propiedad intelectual (excepciones y limitaciones), entre otros[6];
- la aplicación de leyes extranjeras planteadas a nivel contractual o por disposición legal;
- la sensibilidad de la información en conflicto o el litigio en sí mismo requiriendo de confidencialidad del

---

3 Leandro Toscano y Oscar Suarez, "Métodos alternativos de solución de controversias en el mundo de las tecnologías financieras (Fintech)" en Santiago J. Mora y Pablo A. Palazzi (comp), *FINTECH: Aspectos Legales* (1ra ed., CDYT) 404.

4 Ver Oracle America, Inc. v. Google Inc., 750 F.3d 1381; Sarah Whitten, "Disney bought Marvel for $4 billion in 2009, a decade later it's made more than $18 billion at the global box office" (CNBC, 21 de julio de 2019) <https://www.cnbc.com/2019/07/21/disney-has-made-more-than-18-billion-from-marvel-films-since-2012.html> consultado el 28 de julio de 2021; Trefis Team, "Why Astrazeneca wants to buy Alexion Pharmaceuticals" (Forbes, 14 de diciembre de 2021) <https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2020/12/14/why-strazeneca-wants-to-buy-alexion-pharmaceuticals/?sh=391b0cc95ea9> consultado el 28 de julio de 2021; Mark Sweney, "Shakira becomes latest artist to sell rights to catalogue of hits" (The Guardian, 13 de enero de 2021) <https://www.theguardian.com/music/2021/jan/13/shakira-becomes-latest-artist-to-sell-rights-to-catalogue-of-hits?CMP=Share_iOSApp_Other> consultado el 28 de julio de 2021.

5 Por ejemplo, las actuales discusiones sobre la titularidad de derechos derivados de trabajos hechos o ayudados por Inteligencia Artificial. Ver OMPI, "Inteligencia artificial y políticas de propiedad intelectual" (OMPI 2021) <https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/policy.html> consultado el 28 de julio de 2021.

6 Ignacio de Castro, Leandro Toscano y Andrzej Gadkowski, "An update on international trends in technology, media and telecoms dispute resolution, including intellectual property disputes" (*Les Nouvelles* 2018), 116.

procedimiento;
- la información confidencial o "know-how";
- la necesidad de un foro neutral;
- incertidumbre en cuanto a la competencia y aplicación de las disposiciones legales de obligatorio cumplimiento (orden público nacional e internacional);
- la ejecución internacional de las sentencias;
- la falta de especialidad de los tribunales nacionales;
- litigios en múltiples jurisdicciones;
- los potenciales costos y tiempos para obtener una solución;
- la pluralidad y diferencias de las partes.

Como consecuencia, los métodos alternativos de solución de controversias (ADR en sus siglas en inglés[7]) han ido ganando terreno como forma en que las partes buscan solucionar sus controversias en el ámbito de la propiedad intelectual, buscando facilitar la solución de controversias donde los métodos tradicionales, como el litigio judicial, pueden ser difíciles, costosos, poco especializados[8] o, simplemente, no bien vistos por las partes[9]. Desde iniciativas privadas[10], hasta tendencias de legislaciones regionales, como lo es la nueva

7 *Alternative Dispute Resolution*.

8 Heike Wollgast, "WIPO Alternative Dispute Resolution – Saving Time And Money In IP Disputes" (*WIPO Magazine* 2016) <https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2016/si/article_0010.html> consultado el 28 de julio de 2021.

9 En el ámbito del derecho de autor, las partes suelen tener perfiles muy distintos, donde un enfoque netamente litigioso no es algo deseado por las partes. Asimismo, las razones del conflicto pueden trascender el plano jurídico y comercial hacia un plano más personal.

10 Ver por ejemplo el conjunto de Reglas Profesionales de CISAC para sociedades musicales, sociedades dramáticas, literarias y audiovisuales, y sociedades de artes gráficas, plásticas y fotográficas disponibles en: https://www.cisac.org/services/business-and-governance/professional-rules.

Directiva de Derechos de Autor y Derechos Afines en el Mercado Único Digital Europeo (Directiva DADUM) y sus múltiples referencias a ADR[11], el uso de ADR ha tomado fuerza como estrategia para aliviar el impacto de las controversias en las industrias que usan intensivamente los activos de propiedad intelectual.

El presente artículo buscará, en primer lugar, dar una perspectiva general sobre los métodos ADR para controversias de propiedad intelectual. Luego, presentar cuáles son las tendencias más notorias en la solución de controversias de derechos de autor y contenidos en el entorno digital a nivel global. Asimismo, resaltar las mejores prácticas y procedimientos que ha desarrollado el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Centro de la OMPI) para las personas con intereses en este sector (titulares de derechos, usuarios, proveedores de internet, plataformas digitales, autoridades administrativas y judiciales, entre otros). Todo esto basado en los resultados de la encuesta e informe titulado *Alternative Dispute Resolution Mechanisms for Business-to-Business (B2B) Digital Copyright- and Content-Related Disputes* en colaboración con el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de la República de Corea ("MCST")[12] (denominado encuesta e informe OMPI-MCST), publicado por la OMPI en septiembre de 2021[13].

---

11 Artículos 13, 17.9., 21 Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE.

12 Disponible en WIPO, "Time- and cost-efficient alternative dispute resolution services for copyright and collective management disputes' disputes" (*WIPO*, s.f.) <www.wipo.int/amc/en/center/copyright/> consultado el 28 de julio de 2021.

13 Disponible en: https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4558. Dicha encuesta contó con la participación de más de 1.000 encuestados y cerca de 80 entrevistas con partes interesadas, entre los cuales se encontraron titulares de derechos, entidades de gestión colectiva, abogados, mediadores, árbitros, jueces, grandes empresas, pymes,

Finalmente, se explica el rol de Centro de la OMPI en la resolución de estas controversias en este entorno digital.

2. Los procedimientos de ADR para controversias de propiedad intelectual

2.1. Introducción a los procedimientos ADR

Existen numerosos métodos de ADR que se utilizan actualmente para solucionar las controversias de propiedad intelectual en general, entre los que se incluyen la negociación directa, la conciliación, la mediación, la decisión de experto, las "dispute boards", el arbitraje o el arbitraje acelerado, y un híbrido de diferentes métodos.

Los métodos de ADR generalmente implican un proceso voluntario y consensuado a través del cual las partes acuerdan participar en el procedimiento pertinente para resolver una controversia. El diagrama 1 muestra los métodos ADR ofrecidos por el Centro de la OMPI, que incluyen la mediación, el arbitraje, el arbitraje acelerado y la decisión de experto.

[Gráfico en la siguiente página]

plataformas, entre otros, y busca encontrar tendencias desde un punto de vista empírico con el fin de examinar el estado y las distintas aplicaciones prácticas en la solución alternativa de controversias B2B sobre derechos de autor y contenidos en el entorno digital.

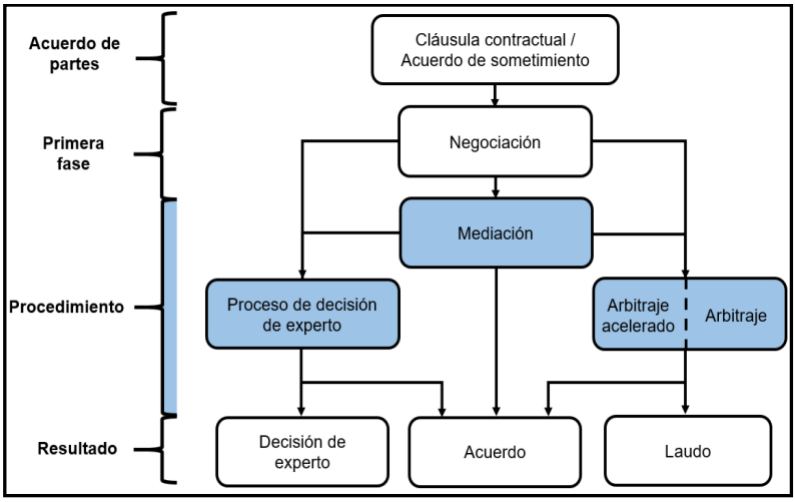


Diagrama 1. *Ejemplo de los métodos de ADR ofrecidos por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.*

Como se explica más adelante, las partes pueden negociar una "cláusula contractual de la OMPI de solución de controversias" en su contrato principal. La inclusión de una cláusula de este tipo sometería una controversia que surja del contrato principal o esté relacionada con este a los Reglamentos de Mediación, Arbitraje, Arbitraje Acelerado o Decisión de Experto de la OMPI. En ausencia de una cláusula contractual, las partes pueden referir su controversia al Centro de la OMPI (después de que se haya producido la controversia en cuestión) mediante un acuerdo de sometimiento. Esto ocurre principalmente en temas de infracciones o por remisión de tribunales judiciales nacionales, especialmente en controversias de carácter transfronterizo.

De forma general, los métodos ADR presentan las siguientes características:

- **Autonomía de las partes:** Debe existir un acuerdo de voluntades entre todas las partes de una controversia para referirla a los procedimientos ADR.[14] Esta autonomía

[14] Existen dos vías principales para someter una controversia a este tipo de procedimientos. En primer lugar, a través de cláusulas contractuales,

también permite a las partes tener un mayor control del procedimiento, los tiempos, en la selección del(los) tercero(s) experto(s) que ayudará(n) a resolver o resolverá(n) la controversia, el alcance de la decisión, entre otros.

- **Confidencialidad:** La confidencialidad es posible en el marco de los ADR. Por ejemplo, los Reglamentos de la OMPI contienen provisiones frente a la confidencialidad del procedimiento, las partes, el resultado, la información divulgada dentro del procedimiento.[15] Esta confidencialidad permite proteger desde temas relativos a la reputación de las partes hasta información o secretos industriales.[16] También, brinda un espacio a las partes para entablar conversaciones abiertas sin el riesgo de que la información intercambiada pueda ser utilizada en otras instancias.

- **Especialidad:** Las partes pueden especificar el tipo de conocimientos, idiomas, experiencia, entre otros, que el (los) terceros expertos (árbitros, mediadores, expertos) a cargo de ayudar a resolver o que decidirán el caso deben tener. Asimismo, estos deben siempre confirmar su imparcialidad e independencia.

---

previendo controversias futuras. En segundo lugar, se puede presentar vía un acuerdo de sometimiento, donde las partes, una vez la controversia ha surgido, deciden someter esta disputa a mediación o arbitraje. Como ejemplos de estos métodos se pueden ver las cláusulas modelo y acuerdos de sometimiento desarrollados por el Centro de la OMPI disponibles en: https://www.wipo.int/amc/es/clauses/.

15 Ver como ejemplo los Reglamentos de ADR de la OMPI (Artículo 75-78 Reglamento de Mediación de la OMPI 2021; Artículo 15-18 Reglamento de Arbitraje de la OMPI 2021; Artículo 68-71 Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI 2021; Artículo 16 Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI 2021).

16 Wollgast (n 8).

- **Ejecución internacional:** En un contexto global la capacidad de poder ejecutar el resultado de un procedimiento de ADR es trascendental. Actualmente, a parte de las tradicionales convenciones internacionales de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales (por ejemplo la Convención de Nueva York de 1958 o, en el ámbito latinoamericano, la Convención de Panamá de 1975)[17] existen instrumentos internacionales que buscan mejorar las condiciones de ejecutabilidad de las controversias sometidas a mediación, como la Convención de Singapur de 2019.[18] Este tipo de instrumentos permiten una ejecución más expedita y homogénea de los resultados derivados de mediación o arbitraje en conflictos transfronterizos, de la cual pueden adolecer las decisiones judiciales.

- **Finalidad:** Las soluciones obtenidas en un arbitraje tienden a cerrar de forma definitiva la(s) controversia(s) en una única instancia. Por ejemplo, no habrá apelación en los casos de arbitraje.

- **Neutralidad:** permite seleccionar un foro y una ley "neutral", eliminando la "ventaja" para las partes de

---

17 El principal ejemplo es la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958) ("Convención de Nueva York") <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/es/new-york-convention-s.pdf> consultado el 28 de julio de 2021. Asimismo, en el contexto latinoamericano se cuenta con la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional 1975 <http://www.sice.oas.org/dispute/comarb/intl_conv/caicpas.asp> consultado el 28 de julio de 2021.

18 Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación (Nueva York, 2018) (la "Convención de Singapur sobre la Mediación") <https://uncitral.un.org/es/texts/mediation/conventions/international_settlement_agreements> consulado el 28 de julio de 2021.

litigar en su propia jurisdicción, por ejemplo, en controversias internacionales.

- **Procedimiento único:** múltiples controversias pueden ser resueltas en un solo procedimiento si así es acordado por las partes, ya sea a nivel nacional, internacional o una mezcla de los dos. También ayuda a las partes a disminuir el riesgo de tener decisiones judiciales contradictorias y, por lo tanto, tener resultados que a la final no resuelvan completamente el litigio.

En el contexto actual, es preciso destacar que la adaptabilidad de los métodos ADR ha permitido a las partes continuar con la solución de sus controversias a pesar de la emergencia sanitaria de COVID-19. Ejemplo de esto es que durante el 2020 el uso de herramientas digitales tales como videoconferencias y expedientes en línea ha ido en aumento, dando como resultado un crecimiento en el uso de los servicios de ADR del Centro de la OMPI.[19, 20]

2.2. Mediación

La mediación es un procedimiento informal consensuado en el que un intermediario neutral nombrado por las partes, el mediador, ayuda a llegar a una solución de su controversia, basado en los intereses respectivos de las partes. El mediador no puede imponer una decisión y el acuerdo de mediación tiene fuerza de contrato. En caso de no llegarse a un acuerdo, la mediación deja abiertas las opciones de dirigirse a los tribunales judiciales o al arbitraje, este último, si así fue acordado por las partes.[21]

---

19 La tasa de acuerdo de mediaciones OMPI fue cercana al 78%.

20 Ver OMPI, "Experiencia del Centro de la OMPI" (OMPI, 2021) <https://www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html> consultado el 28 de julio de 2021.

21 Matthew Ormsbee, "Music to everyone's ears: Binding mediation in music rights disputes" (2011) Cardozo Journal of Conflict Resolution, 13, 225;

El proceso es totalmente voluntario y se basa en un acuerdo subyacente entre las partes para someter el conflicto a mediación. Se puede establecer un acuerdo de mediación para someter a mediación futuras controversias en el marco de un contrato. En ausencia de un acuerdo de mediación, una parte que desee proponer el sometimiento de una controversia a la Mediación de la OMPI puede presentar una solicitud unilateral al Centro de la OMPI y a la otra parte. El Centro de la OMPI o un intermediario externo designado por el Centro de la OMPI puede ayudar a las partes a considerar la solicitud. La otra parte debe aceptar someter la controversia a la Mediación de la OMPI. En los procedimientos ADR de la OMPI, en los que existe un acuerdo formal para mediar, casi el 70% de los casos administrados por el Centro de la OMPI se han resuelto durante una mediación.[22]

En comparación con el arbitraje y el litigio, la mediación ofrece la clara ventaja de permitir a las partes mantener el control sobre el proceso y el resultado de la resolución del conflicto. La mediación puede utilizarse en cualquier momento durante un proceso de resolución de conflictos de varios niveles y puede aportar beneficios a las partes en términos de evitar litigios largos y costosos con sus incertidumbres asociadas.[23]

Como forma de solución alternativa de controversias no litigiosa, la mediación puede ser adecuada para lograr resultados beneficiosos para ambas partes en litigios que impliquen intereses diferentes, elementos transculturales y

WIPO, "WIPO ADR Procedures" (WIPO, s.f.) <www.wipo.int/amc/en/center/wipo-adr.html> consultado el 28 de julio de 2021.

22 OMPI 2021 (n 20).

23 Mary Vitoria, "Mediation of intellectual property disputes" (2006) Journal of Intellectual Property Law & Practice, 1, 398.

cuando las partes estén interesadas en preservar o desarrollar una relación comercial subyacente. Al centrarse en los intereses de las partes, la mediación es muy adecuada para tratar controversias sobre propiedad intelectual.[24] La naturaleza confidencial y no vinculante de la mediación puede ayudar a promover la apertura en las negociaciones de las partes, ya que cualquier admisión, propuesta u oferta de acuerdo no puede utilizarse más allá del procedimiento de mediación.[25]

Aunque la mediación y otras formas de negociación asistida ofrecen ciertas ventajas sobre el arbitraje y el litigio, su eficacia puede depender a menudo del tipo de controversia, de la posición negociadora de las partes y de la capacidad de ejecución del acuerdo de mediación (por ejemplo, la ejecución del acuerdo en el lugar donde se encuentran los activos de una de las partes). En el contexto de una controversia internacional, el acuerdo de mediación puede registrarse como un acuerdo de solución de mediación internacional.[26] Las partes pueden buscar la aplicación formal de los acuerdos de solución de mediación basándose en: (i) la Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación (la Convención de Singapur),[27] dada la naturaleza transfronteriza de muchos litigios en materia de propiedad intelectual, es probable que esta convención fomente el uso de la mediación por las partes en

24 Asako Wechs Hatanaka, "Optimising mediation for intellectual property law: Perspectives from EU, French and UK law" (2018) IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law, 49, 384.

25 Artículo 15 – 18 Reglamento de Mediación de la OMPI 2021.

26 WIPO, "WIPO guide on alternative dispute resolution for mobile application disputes" (WIPO, 2020) <https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/wipo_disputes_guide_mobile_apps.pdf> consultado el 28 de julio de 2021, 69-72..

27 (n 18).

dichos litigios;[28] (ii) las leyes internas sobre reconocimiento y ejecución de acuerdos conciliatorios de mediación; o (iii) la Convención de Nueva York[29], si la mediación que resultó en el acuerdo de mediación se registró como laudo aceptado en el transcurso de un arbitraje.[30]

> La Convención de Singapur llena un vacío jurídico en la ejecución de acuerdos de mediación internacional al permitir que se haga cumplir los acuerdos de mediación. La Convención de Singapur entró en vigor el 12 de septiembre de 2020.[31]

2.3. Arbitraje

La forma de ADR que se percibe como más cercana al litigio es el arbitraje.[32] El arbitraje puede definirse como un procedimiento consensuado en el que las partes someten su controversia a uno o varios árbitros elegidos, para que se dicte una decisión vinculante y definitiva (laudo) basada en los respectivos derechos y obligaciones de las partes y (en el caso del arbitraje internacional) ejecutable internacionalmente en virtud del derecho arbitral. Como alternativa privada, el arbitraje normalmente excluye las opciones judiciales. Todo esto sin perjuicio de que las partes puedan alcanzar un acuerdo

---

28 La OMPI ha actualizado su Reglamento de Mediación para reflejar las novedades derivadas del Convenio de Singapur, en concreto las relativas a la presentación de un acuerdo de conciliación ante un tribunal de la jurisdicción en la que se solicita la ejecución.

29 Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958) ("Convención de Nueva York").

30 Artículo 67 Reglamento de Arbitraje de la OMPI 2021; artículo 60 Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI 2021.

31 A la fecha la Convención de Singapur con 53 signatarios y 6 estados parte.

32 Trevor Cook y Alejandro Garcia, *International intellectual property arbitration* (Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer 2010).

durante el procedimiento arbitral, el cual puede ser plasmado en un laudo aceptado.[33]

Debe haber un acuerdo entre las partes para someter las controversias a arbitraje. Ya sea en una cláusula arbitral o en un acuerdo de sometimiento, las partes suelen establecer los aspectos clave del proceso arbitral. Esto incluye la sede (lugar) del arbitraje, el número de árbitros que se nombrarán y las normas de procedimiento del arbitraje. La elección de la sede del arbitraje es una consideración importante para las partes, ya que definirá la ley procesal que aplique al procedimiento (o *lex arbitri*) la cual determina, entre otros, el nivel de apoyo que los tribunales de la sede seleccionada proporcionarán, la ejecutabilidad de cualquier laudo, el alcance de las partes para impugnar el laudo, entre otros.

Distinto al litigio ante los tribunales judiciales, el arbitraje ofrece mayor flexibilidad procesal a las partes. Asimismo, estas pueden determinar el nivel de experiencia, idiomas, nacionalidad, área específica del derecho y sector industrial de los árbitros a cargo de dirimir la controversia.

Las normas de procedimiento varían en función de la institución arbitral en la que se vea el litigio. Las normas de procedimiento de la institución suelen abarcar todo el proceso, incluido el inicio del arbitraje, la constitución y el establecimiento del tribunal arbitral, la dirección del procedimiento, el dictado de los laudos y otras decisiones, la determinación de los honorarios y las costas, y la confidencialidad. El Centro de la OMPI revisa periódicamente sus reglamentos en función de la experiencia en la administración de casos y la evolución de la normativa nacional e internacional.

Una diferencia importante entre la resolución judicial de un tribunal y un laudo arbitral es que la primera tendrá efectos

[33] (n 30).

erga omnes, obligando a terceros, mientras que el segundo tendrá efectos *inter partes*. Se ha observado que

> "*los laudos arbitrales sólo afectan a las partes del procedimiento arbitral correspondiente. Sólo producen efectos inter partes.* (...) *si una parte desea obtener una decisión que pueda hacerse pública, por ejemplo, para disuadir a posibles infractores de la propiedad intelectual, el arbitraje internacional podría no ser una opción adecuada en todos los casos*" [34]
>
> (Traducción no oficial)

Dado que el acuerdo mutuo de las partes constituye la base del arbitraje, es especialmente pertinente en el contexto de los litigios relacionados con los derechos de autor y los contenidos digitales, en los que las partes de un contrato pueden desear preservar una relación comercial en curso, así como la confidencialidad.

Cuando un laudo tiene características internacionales por tener puntos de conexión internacional (como por ejemplo, cuando las partes se encuentren en distintas jurisdicciones) [35], habrá la posibilidad de hacerlo reconocer y ejecutar a nivel internacional, por ejemplo, en virtud de la mencionada ejemplo la Convención de Nueva York de 1958 o, en el ámbito latinoamericano, la Convención de Panamá de 1975.[36]

---

34 Cook y García (n 32) 35.

35 Nigel Blackaby, Constatine Partasides, et al., *Redfern and Hunter on International Arbitration* (6ta ed., OUP 2015) 6-10.

36 Esto también puede ocurrir basado en las disposiciones legales de cada jurisdicción, por ejemplo, si han adoptado la ley modelo de arbitraje internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil International (CNUDMI), en virtud de acuerdos bilaterales de inversión; Ver Gary Born, *International Commercial Arbitration* (2da ed., Kluwer Law International 2021) 32-50.

En la mayoría de los procedimientos de las instituciones arbitrales, las partes exponen su caso por escrito junto con cualquier prueba documental, fáctica y pericial ante el tribunal. Puede haber audiencias intermedias para acordar los calendarios y otras audiencias interlocutorias. El arbitraje suele concluir en una audiencia y el tribunal emite un laudo final. El Reglamento de Arbitraje de la OMPI permite a las partes y al árbitro definir el lugar más apropiado para celebrar las audiencias; incluso llevar a cabo la celebración de estas por medios virtuales.[37]

Finalmente, si la celeridad y los costos en la resolución de la controversia resultan un factor esencial, las partes pueden optar por acudir a procedimientos arbitrales más expeditos (arbitraje acelerado), donde se condensan las principales etapas del arbitraje, lo que permite concluir el proceso en un menor tiempo siempre preservando las garantías del debido proceso de un arbitraje ordinario. Como principales características de este proceso se encuentran: el nombramiento de un árbitro único, reducción de intercambio de escritos, reducción de tiempos procesales y tarifas fijas.[38]

La OMPI cuenta con un procedimiento de arbitraje acelerado que recoge todas las características anteriormente mencionadas.[39]

---

37 La existencia de medios tecnológicos, sumado a la confidencialidad y la flexibilidad del procedimiento, hará posible que el procedimiento sea conducido de forma electrónica, incluyendo la celebración de audiencias. Ver sección 3.1.

38 OMPI, "Guía sobre el arbitraje de la OMPI" (*OMPI*, 2021) <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_919_2020.pdf> consultado el 28 de julio 2021.

39 Ibíd.

2.4. Decisión de Experto

La decisión de experto implica el nombramiento de uno o más expertos imparciales para que emitan una opinión o determinación sobre un asunto específico que sea remitido por las partes. Estas cuestiones suelen requerir ciertos conocimientos técnicos, como la valoración de los activos de propiedad intelectual o los cánones o el alcance de los derechos de licencia cubiertos o la existencia de excepciones y limitaciones a los derechos de autor. En función del acuerdo de las partes, el resultado de la decisión de experto puede ser vinculante o no vinculante.[40] Se puede definir la decisión de experto como un procedimiento en el que una controversia o una diferencia entre las partes se somete, por acuerdo de las partes, a uno o más expertos que toman una decisión sobre el asunto que se les ha remitido.

Al igual que otros procedimientos de ADR, la decisión de experto sólo puede tener lugar si las partes lo han acordado. Las partes pueden incluir una cláusula de decisión de experto en su contrato principal como mecanismo para tratar las cuestiones o controversias futuras que surjan en el marco del contrato. Si ya se ha producido una controversia, pero no existe tal cláusula en el contrato correspondiente, puede remitirse a la decisión de experto mediante un acuerdo de sumisión entre las partes en virtud del Reglamento de la OMPI o incluso una solicitud unilateral por una de las partes invitando a la otra a someterse a este procedimiento.[41]

La decisión de experto puede utilizarse por sí sola como un proceso independiente o como parte de la mediación, el arbitraje o el litigio, o en relación con ellos. Por ejemplo, un

---

40 Michael Bennett, "Process in expert determination" (2020) College of Law <https://www.13wentworth.com.au/wp-content/uploads/2019/11/2016-Process-in-Expert-Determination.pdf> consultado el 28 de julio de 2021, 4.

41 Artículo 6 Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI 2021.

experto independiente en el campo correspondiente puede proporcionar una evaluación neutral temprana, que suele implicar una valoración no vinculante de las cuestiones. La opinión de un experto neutral sobre el asunto puede ayudar a facilitar las negociaciones de las partes para resolver el conflicto.

Existen importantes diferencias entre la decisión de experto y el arbitraje. Como se ha descrito anteriormente, el arbitraje implica un proceso de adjudicación más estructurado en el que las partes presentan su caso al tribunal arbitral. Este proceso normalmente da lugar a una audiencia con un laudo arbitral definitivo emitido por el tribunal al final del procedimiento. En comparación con el arbitraje, la decisión de experto suele ser un proceso menos formal y a menudo más rápido.[42] Mientras que el arbitraje suele abarcar un ámbito más amplio de controversias, puede ser más eficiente para las partes remitir un conjunto concreto de cuestiones a uno o más expertos para que emitan una decisión.

El papel de un experto en este proceso también es diferente al de un árbitro. A diferencia de los laudos arbitrales, la decisión de experto no limita el acceso a los tribunales judiciales. No obstante, los motivos para impugnar una decisión de experto en los tribunales suelen ser bastante limitados.[43]

Como se presentará en la próxima sección, el Centro de la OMPI ha adaptado su procedimiento de Decisión de Experto, con el fin de poder solucionar controversias en el área de contenidos cargados por usuarios (o UGC por sus siglas en inglés[44]) en las OCSSP, en línea con el Artículo 17(9) de la Directiva DAMUD.

---

42 Adham Kotb, "Alternative dispute resolution: Arbitration remains a better final and binding alternative than expert determination" (2017) Queen Mary Law Journal, 8, 125.

43 Ibíd.

44 *User Generated Content*.

3. Aplicaciones prácticas de los ADR para controversias de derechos de autor y contenidos en el entorno digital

3.1. Uso eficaz de los procesos y herramientas de resolución de conflictos en línea

En general, los recientes avances normativos apuntan a la necesidad de contar con métodos eficaces que ofrezcan una alternativa a los tribunales judiciales para solucionar los conflictos relacionados con los derechos de autor y los contenidos digitales. En particular, legislaciones como la de los Estados Unidos (incluyendo el proyecto de actualización legislativa en curso en el Congreso de los Estados Unidos, como la actualización del Digital Millennium Copyright Act[45] (DMCA)[46]) y legislación regional y nacional europea (entre las cuales se encuentra la Directiva DAMUD) marcan una tendencia en lo que se refiere a los ADR para controversias de derechos de autor y contenidos en el entorno digital que vale la pena mencionar.[47]

Las plataformas de solución de controversias en línea (ODR en sus siglas en inglés[48]) han tomado fuerza en los últimos años, ofreciendo soluciones alternativas al sistema judicial

---

45 The Digital Millennium Copyright Act de 1998

46 Ver https://www.tillis.senate.gov/services/files/0B0551E3-4CA2-4B49-9896-56427B7B7F77; https://copyrightalliance.org/trending-topics/dmca-hearings-and-legislative-reform/

47 Ver por ejemplo el caso reciente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea C-682/18 y C-683 YouTube y Cyando (n 60) definiendo el alcance de la responsabilidad de los proveedores de servicios de la sociedad de la información frente a los contenidos infractores de derecho de autor cargados por los usuarios y el concepto de comunicación pública a través de este tipo de plataformas.

48 *Online Dispute Resolution*.

tradicional. Las ODR son definidas como "mecanismo para resolver controversias facilitado mediante el empleo de las comunicaciones electrónicas y demás tecnología de la información y las comunicaciones"[49]. Existe una gran variedad de diseños para este tipo de sistemas, los cuales pueden ir desde procedimientos totalmente automatizados hasta soluciones híbridas.

Las ODR pueden beneficiar a los titulares de los derechos y usuarios, al promover la eficiencia y simplicidad, disminución de costes legales y la disminución en la litigiosidad de las controversias que degeneran las relaciones entre las partes. Un ejemplo general de esto se presenta en grandes empresas de comercio electrónico, las cuales han establecido y desplegado sus propios sistemas de ODR que gestionan millones de litigios cada año.[50]

En el caso de los tribunales estatales, la adopción de nuevas tecnologías y procedimientos en línea ha sido más lenta que en el caso de las iniciativas privadas. Sin embargo, en los últimos años, los tribunales de todo el mundo han emprendido una serie de reformas de digitalización destinadas a desarrollar "tribunales en línea".[51] Por ejemplo, los Tribunales de Internet de China son los primeros que se ocupan de las infracciones de derechos de autor en línea y llevan a cabo casi todo el

49 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, *Notas técnicas de la CNUDMI sobre la solución de controversias en línea* (Naciones Unidas 2017), 4.

50 Ver por ejemplo el dispute process for Trade Assurance order de Alibaba, disponible en: https://service.alibaba.com/page/knowledge?pageId=128&category=9207656&knowledge=20154304&language=en; el Resolution Center de Ebay, disponible en: https://www.ebay.co.uk/help/buying/resolving-issues-sellers/using-resolution-centre-buyer?id=4636, entre otros.

51 Richard Susskind, *Online Courts and the Future of Justice* (OUP, 2020).

proceso (presentación, gestión del caso, mediación previa al juicio, audiencia y sentencia) en línea.[52]

Las ODR puede hacer más accesible la solución de controversias mediante el uso de la tecnología y aumentar la eficiencia (tanto en términos económicos como de tiempo) mediante el desarrollo de procedimientos expeditos (acelerados). Además, las ODR tienen la potencialidad de mejorar la calidad los resultados en la resolución de controversias, siendo especialmente beneficiosos para las partes con menores recursos, lo que puede ser el caso de los titulares de derechos en las industrias creativas, y los usuarios de obras y contenidos protegidos por el derecho de autor.

Basándose en su experiencia general con las herramientas de resolución de litigios en línea, el Centro adapta estas herramientas cuando es necesario o pertinente para tipos específicos de litigios sobre derechos de autor y contenidos digitales. El Centro también pone sus herramientas de resolución de litigios en línea a disposición de las autoridades de derechos de autor de los Estados miembros de la OMPI.

También pueden desplegarse eficazmente herramientas de ODR más avanzadas, que utilizan inteligencia artificial (IA) y *blockchain*, para aumentar la eficiencia y la calidad del proceso. Hasta la fecha, una serie de herramientas de IA, como los *chatbots*, la revisión automática de documentos y la traducción en tiempo real, se han utilizado en diversos procesos de solución de controversias. Por ejemplo, el uso de *blockchains* para verificar la autenticidad de las pruebas

52 Mimi Zou, "Virtual justice in the time of COVID-19" (*Oxford Business Law Blog*, 16 de marzo 2020) <https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2020/03/virtual-justice-time-covid-19> consultado el 28 de julio de 2021.

relacionadas con obras protegidas por derechos de autor en línea y las potenciales infracciones.[53, 54]

Administración de casos del Centro de la OMPI durante la situación de COVID-19[55]

La situación de pandemia COVID-19 ha puesto de manifiesto el potencial de un rápido cambio en la administración de justicia en las jurisdicciones a través del mundo, por ejemplo mediante la digitalización de los procedimientos judiciales a través del uso de herramientas en línea para la administración de casos[56], audiencias virtuales, entre otros.

53 Yang Yi, "El tribunal de Internet de Hangzhou adopta Blockchain para proteger los derechos de autor de la literatura en línea" (*XinhuaNe*, 8 de diciembre 2018) <www.xinhuanet.com/english/2018-12/08/c_137658750.htm> consultado el 28 de julio de 2021.

54 Anne Rose, "Transforming the registration of intellectual property rights and enhancing the protection of unregistered rights through blockchain" (*Revista de la OMPI* 2020) <https://www.wipo.int/wipo_magazine_digital/fr/2020/article_0002.html > consultado el 28 de mayo de 2021 [versión en francés]; Michele Finck y Valentina Moscon, "Copyright Law on Blockchains: Between New Forms of Rights Administration and Digital Rights Management 2.0" (2019) 50 IIC 77.

55 WIPO, "Covid-19 update on WIPO's arbitration and mediation operations" (*WIPO* 2020) <https://www.wipo.int/amc/en/center/wipoupdate.html> consultado el 28 de julio de 2021.

56 Ver por ejemplo OMPI, "Herramientas en línea de la OMPI para la administración de casos" (*OMPI* s.f.) <https://www.wipo.int/amc/es/eadr/index.html> consultado el 28 de julio de 2021.

Con el fin de facilitar la administración rápida y costo-eficiente de los procedimientos de la OMPI, el Centro ha puesto a disposición soluciones de videoconferencia, así como una *lista de verificación* para la realización en línea de los procedimientos de mediación y arbitraje.[57] Además de las instalaciones de videoconferencia, aproximadamente el 30% de las partes en los arbitrajes de la OMPI han optado por utilizar el sistema "eADR" de la OMPI[58], que es una herramienta de gestión de casos en línea rápida y gratuita desarrollada y gestionada por el Centro de la OMPI.

3.2. Los métodos de notificación de infracciones de derechos de autor en el entorno digital

En el contexto del derecho de autor y contenidos en el entorno digital encontramos distintas disposiciones que crean métodos obligatorios de notificación[59] y retirada de contenidos protegidos por el derecho de autor y derechos conexos para proveedores de servicios de la sociedad de la información (ISP) (por ejemplo el sistema de *Notice and Take down* previsto en el la sección 512 del DMCA o el artículo 14(1) de la Directiva de comercio electrónico de la Unión Europea[60],

57 WIPO, "WIPO checklist for the online conduct of mediation and arbitration proceedings" (*WIPO* s.f.) <www.wipo.int/amc/en/eadr/checklist> consultado el 28 de julio de 2021.

58 OMPI, "WIPO eADR" (*OMPI s.f.)* <www.wipo.int/amc/en/eadr/wipoeadr> consultado el 28 de julio de 2021. Las partes de los procedimientos sujetos los Reglamentos de la OMPI pueden optar por utilizar el sistema eADR de la OMPI. Este sistema permite que las partes, los mediadores, los árbitros y los peritos que intervienen en una controversia en virtud de los Reglamentos de la OMPI presenten sus comunicaciones de forma electrónica y segura en un archivo en línea.

59 Existen otros mecanismos de notificación (judiciales y extrajudiciales) además de los dos mencionados acá, lo cual depende de cada legislación nacional. Ver US Copyright Office, *Section 512 of Title 17: A Report of the Register of Copyrights* (US Copyright Office 2020) 52-54, 55-63.

60 Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la

que permite la protección de "puerto seguro" (*safe harbor*) a las ISP y, más recientemente, para los OCSSP (*Notice and Stay Down* previsto en el artículo 17 de la Directiva MUD, el cual ayuda a retirar potenciales contenidos infractores de derechos de autor y derechos conexos, a prevenir que vuelvan a ser cargados a las plataformas y, a la vez, limitar la responsabilidad de estos).[61]

3.2.1 Notificación y retirada (*Notice and Takedown*)

Actualmente, los ISP incluyen en sus plataformas un proceso de notificación y retirada (*Notice and Takedown)* para que el titular de los derechos denuncie una presunta infracción de derechos de autor mediante una notificación escrita o completando un formulario en línea solicitando que se remuevan uno o más contenidos potencialmente infractores.

En general, los ISP más populares y conocidos ofrecen un marco relativamente sencillo y fácil de usar para dichas notificaciones que incluye un formulario en línea que puede rellenarse fácilmente. Para cumplir con el requisito de una notificación de infracción legalmente efectiva, estos formularios en línea suelen incluir, entre otros, la siguiente información:

- tema;
- información personal del titular de los derechos;
- reclamación;
- objeto de la reclamación (incluida la URL de la supuesta infracción);
- detalles de la reclamación y archivos adjuntos que demuestren la propiedad y la infracción.

sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico).

61 Ver Caso C-682/18 YouTube y Cyando (2021) ECLI:EU:C:2021:503.

Además, algunos grandes ISP ofrecen en su plataforma información relevante sobre la legislación de derechos de autor, así como enlaces a más recursos de una oficina local de derechos de autor o de la OMPI. Algunos ISP también incluyen una lista de "preguntas frecuentes" en la primera página de la sección de notificación de su sitio web.

Por otra parte, las cláusulas de derechos de autor de los ISP suelen hacer referencia a la originalidad del contenido subido, así como al deber de buena fe de la parte que notifica una reclamación a la plataforma. Las buenas prácticas para transmitir esta información incluyen la comunicación clara de la información relevante en un lenguaje sencillo, con frases más cortas y menos complejas, y el uso limitado de la terminología legal. De este modo, la información se presenta de una manera enfocada en el usuario, lo que facilita a los lectores la búsqueda y comprensión de la información.

Conforme al DMCA, solo el titular de los derechos o su representante autorizado pueden presentar una denuncia por infracción de los derechos de autor. Cabe señalar que esta información no siempre se menciona explícitamente en las plataformas menos conocidas. En lugar de una página web específica con información relevante sobre la infracción de los derechos de autor y la información de notificación, esta información suele estar oculta en las condiciones de servicio de las plataformas más pequeñas o menos conocidas, por ejemplo, con una cláusula que estipula la información que el titular de los derechos debe incluir y enviar a un agente de contacto designado.

De acuerdo con el DMCA, el titular de los derechos es responsable en última instancia de la autenticidad de la notificación y solicitud de la retirada de los contenidos y será considerado legalmente responsable de la correspondiente reclamación de infracción de derechos de autor. Para ayudar a aliviar parte de la carga procesal del titular de los derechos, algunas plataformas han adoptado sistemas de filtrado basados en IA u otro tipo de filtrados algorítmicos que facilitan la

identificación y verificación de las infracciones de derechos de autor.[62]

Finalmente, el presunto infractor recibirá la notificación por parte del ISP y tendrá derecho a allanarse o a contestar a la notificación enviada por el titular de derecho. En caso de que esto ocurra, el demandante deberá iniciar una acción ante los tribunales judiciales competentes, liberando de responsabilidad secundaria al ISP al mismo tiempo.

3.2.2 Notificación, retirada y mantener retirado (*Notice and Stay Down*)

Por otro lado, disposiciones plasmadas en la Directiva DAMUD, en especial en lo que se refiere a contenidos creados por los usuarios de OCSSP, exigen que se establezcan métodos eficaces y ágiles que garanticen que los contenidos sean retirados y, además, que no puedan ser cargados nuevamente (*Notice and Stay Down*), evitando futuras infracciones similares.[63]

Estos métodos deben permitir un sistema de reclamación y recurso para los usuarios en caso de controversias por el bloqueo o la retirada de contenidos cargados en las plataformas OCSSP que incluyan obras protegidas por el derecho de autor u otros contenidos protegidos.[64]

A parte de estos métodos internos, la Directiva DAMUD establece la necesidad de disponer de métodos ADR para resolver estos conflictos (por ejemplo mediación o decisión de

---

62 Giancarlo Frosio, "Algorithmic Enforcement Online" en Paul Torremans (ed.), *Intellectual Property and Human Rights* (4ª ed., Kluwer Law International 2020), 709.

63 US Copyright Office (n 59) 54-55.

64 Artículo 17(9) Directiva DAMUD.

experto),[65] sin privar al usuario de la protección legal y del acceso a los tribunales judiciales competentes en todo momento. Esto implica, esencialmente, un proceso de varios niveles para resolver los conflictos relacionados con el uso de contenidos protegidos por parte de los OCSSP: filtrado de la carga por parte de los OCSSP, examen por parte de personas, ADR (como mediación o decisión de experto) y procedimientos judiciales. Estos últimos siempre estarán disponibles para las partes en cualquier etapa de la resolución de la controversia.

Dentro de las etapas mencionadas previamente, los métodos de notificación en línea adoptados por las OCSSP pueden ayudar a resolver eficazmente los conflictos por infracción de derechos de autor desde el principio, especialmente en los casos relativamente sencillos. Un procedimiento eficiente, barato (o incluso gratuito para los usuarios y/o titulares de derechos)[66] justo y rápido de solución de estas controversias en esta fase puede ayudar a desarrollar y mantener la confianza de los titulares de derechos y de los usuarios en un OCSSP.

Como elemento particularmente diferenciador, la Directiva DAMUD fomenta, entre otras, el uso de herramientas de filtrado automático.[67] La razón de esto se encuentra en el apartado 4 del artículo 17, el cual establece que los OCSSP son

---

65 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, "*Guidance on Article 17 of Directive 2019/790 on Copyright in the Digital Single Market*" (2021) Bruselas, 6.

66 Ibíd., 24.

67 Ibíd. 12; Daphne Keller, "Testimony and follow-up responses, United States Senate Committee on the Judiciary, Subcommittee on Intellectual Property Hearing on the Digital Millennium Copyright Act at 22: How other countries are handling online piracy" (2020) SSRN <https://ssrn.com/abstract=3578026> consultado el 28 de julio de 2021, 10-14. Es importante resaltar que la Directiva DAMUD no fija ningún tipo de tecnología específica (agnosticismo tecnológico), pero este tipo de tecnologías son utilizadas generalmente.

responsables de los contenidos no autorizados subidos/compartidos por sus usuarios que supuestamente infrinjan los derechos de autor y/o los derechos conexos de otros, a menos que puedan demostrar que:

> "*a) han hecho los mayores esfuerzos por obtener una autorización, y*
>
> *b) han hecho, de acuerdo con normas sectoriales estrictas de diligencia profesional, los mayores esfuerzos por garantizar la indisponibilidad de obras y otras prestaciones específicas respecto de las cuales los titulares de derechos les hayan facilitado la información pertinente y necesaria, y, en cualquier caso*
>
> *c) han actuado de modo expeditivo al recibir una notificación suficientemente motivada de los titulares de derechos, para inhabilitar el acceso a las obras u otras prestaciones notificadas o para retirarlas de sus sitios web, y han hecho los mayores esfuerzos por evitar que se carguen en el futuro de conformidad con la letra b).*"[68]
>
> (Subrayado agregado)

Así, se puede observar que la Directiva DAMUD impone obligaciones de hacer de supervisión y filtrado a los OCSSP, que no se limitan a reaccionar ante las notificaciones de retirada de contenidos que reciben, sino a asegurarse que se han hecho los mayores esfuerzos para evitar que se carguen, mantengan o vuelvan a cargar, contenidos infractores de derechos de autor y derechos conexos. Esto sin caer en una obligación general de supervisión.[69]

En virtud del artículo 17, apartado 9, las decisiones de bloquear el acceso a los contenidos cargados o de eliminarlos deben tramitarse sin demoras indebidas, deben estar

68 Artículo 17(4) Directiva DAMUD.

69 Articulo 17(8) Directiva DAMUD.

adecuadamente justificadas por los titulares de derechos o sus representantes y estarán sujetas a revisión por una persona. El considerando 70 de la Directiva DAMUD establece, además, que los métodos de reclamación y recurso deben permitir

> "*que los usuarios puedan transmitir sus quejas respecto de las medidas tomadas en relación con sus cargas, en particular cuando puedan beneficiarse de una excepción o limitación de los derechos de autor en relación con una carga para la que se ha inhabilitado el acceso o que se ha retirado*".
>
> (Subrayado agregado)

Muchas OCSSP accesibles a nivel mundial han implementado o están considerando implementar métodos internos, como el mencionado anteriormente, que ofrecen una fase de revisión humana para las controversias,[70] con el fin de cumplir con las nuevas exigencias impuestas por la Directiva DAMUD y sus respectivas implementaciones nacionales.[71] Esto permite realizar evaluaciones en función del contexto y superar los inconvenientes de los filtros automáticos a la hora de determinar si se aplica una excepción o limitación (por ejemplo, es posible que los algoritmos o algún tipo de inteligencia artificial no sean capaces de reconocer una parodia como excepción a una obra protegida por el derecho de autor y derechos conexos), velando por un justo equilibrio entre la propiedad intelectual y los derechos fundamentales, tales como la libertad artística y la libertad de expresión.[72]

En el caso de las reclamaciones más complejas, parece

---

70 Existen también proveedores externos que ofrecen este servicio a las plataformas, titulares de derechos o sus representantes para implementar esta obligación plasmada en el artículo 14 de la Directiva DADUM. Ver, por ejemplo, https://pex.com/use-cases/platforms/.

71 Ver https://www.marques.org/teams/copyrighttracker/.

72 Considerando 70 Directiva DAMUD.

inevitable que incluso los métodos de revisión internos (humanos) de la OCSSP no puedan ofrecer una solución expedita. Aquí es donde puede ser necesario tener un abanico de opciones tanto extrajudiciales como judiciales para resolver las controversias sobre derechos de autor de forma imparcial, tal y como se establece en el apartado 9 del artículo 17 de la Directiva DAMUD. Esto sugiere que se deben desarrollar métodos ADR a medida que puedan ayudar a las partes interesadas (usuarios, titulares de derechos, OCSSP) a resolver de manera eficiente y eficaz dichas controversias.

3.3. Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI para Contenidos Cargados por Usuarios (EDUUC)

El Centro de la OMPI ha adaptado su Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI como procedimiento global para reflejar las mejores prácticas internacionales para la solución de controversias sobre contenidos cargados por los usuarios (Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI para Contenidos Cargados por Usuarios – EDUUC por sus siglas en inglés[73]) a las OCSSP.

Entre sus principales características están:

- Tiempos expeditos para la solución de las controversias;
- Limite en la extensión y número de intercambios documentales;
- Pretensiones limitadas a bloquear, eliminar, desbloquear y/o monetizar contenido para el usuario o el titular de derechos;
- Está limitado a las consideraciones de las aplicaciones de las excepciones y limitaciones de cita, crítica, reseña, parodia, caricatura o pastiche;
- Procedimiento por medios digitales; y,
- Confidencialidad del procedimiento y el resultado.

El Centro de la OMPI prevé poner a disposición este

[73] *Expert Determination for User Uploaded Content*.

procedimiento en el segundo semestre del año 2021, fecha en que los Estados miembros europeos deberían implementar a nivel nacional la Directiva DAMUD.[74]

De acuerdo con el procedimiento, se puede incluir una cláusula que haga referencia al reglamento EDUUC en las condiciones generales de los OCSSP. En ausencia de dicha cláusula contractual, los usuarios y los titulares de derechos podrían celebrar un acuerdo de sometimiento a la EDUUC para resolver un conflicto existente.

En cualquier caso, el uso del procedimiento EDUUC de la OMPI es siempre opcional para los titulares de derechos y los usuarios y no excluye el recurso a los tribunales judiciales competentes.

El ámbito de aplicación del procedimiento EDUUC incluye las controversias en los que el usuario considera que el contenido cargado no infringe.[75] Por contenido no infractor se entiende un uso en el que el usuario puede ampararse en una de las siguientes excepciones o limitaciones aplicables al cargar y poner a disposición el contenido en cuestión: (a) cita, crítica, reseña; (b) uso con fines de caricatura, parodia o pastiche.[76, 77]

[Gráfico en la siguiente página]

74 En el momento de escribir este artículo ha tenido lugar la implementación nacional en Alemania, Francia, Hungría y Países Bajos.

75 Artículo 1 Reglamento EDUUC, definición “Non-infringing Use”.

76 Artículo 17(7) Directiva DAMUD.

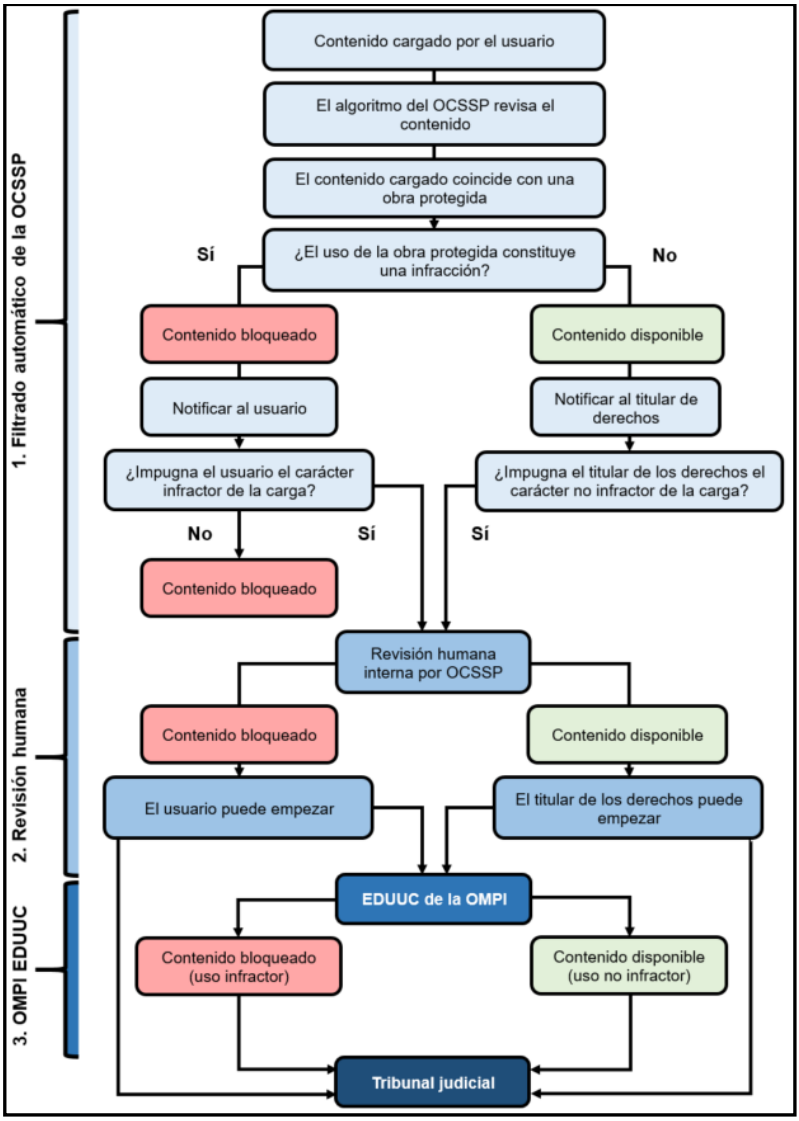


Diagrama 2. *Procedimientos de resolución de controversias entre titulares de derechos, usuarios y OCSSP dispuesto en la Directiva DAMUD, incluyendo el mecanismo EDUUC de la OMPI en casos de filtrado automático de OCSSP.*

3.4. Mediación y arbitraje de la OMPI para controversias sobre derechos de autor y contenidos digitales

En la experiencia del Centro de la OMPI, existe un amplio espectro de controversias en el entorno de los derechos de autor y los contenidos digitales incluyendo los relacionados con las plataformas digitales, como mencionado anteriormente.

Algunos marcos jurídicos e iniciativas nacionales y regionales pueden animar a las partes a negociar el acceso a los contenidos y a los canales de distribución con la ayuda de un tercero (es decir, un mediador), cuando tienen dificultades para llegar a un acuerdo. Una vez establecidas las licencias, se anima a las partes a recurrir a la solución alternativa de conflictos relativos a las obligaciones de transparencia y al ajuste de los contratos.

En la Directiva DAMUD, por ejemplo, se fomenta el uso de los ADR, en particular la mediación, para negociar y alcanzar acuerdos sobre los derechos de licencia de obras audiovisuales en los servicios de vídeo a la carta.[78] También se anima a las partes en las controversias relativas a las obligaciones de transparencia y a los ajustes contractuales relacionados con la remuneración equitativa y proporcionada de los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes a que utilicen los procedimientos voluntarios de ADR para resolver dichas controversias[79].

---

78 El artículo 13 de la Directiva DAMUD exige a los Estados miembros que establezcan o designen un organismo imparcial de mediadores para asistir a las partes a este respecto, que podrá presentar propuestas a las partes cuando proceda.

79 Artículo 21 Directiva DAMUD.

Tipos de controversias

Las partes pueden beneficiarse del uso de métodos especializados de ADR, como la mediación y el arbitraje de la OMPI, para resolver los siguientes tipos de controversias:

1. negociación de acuerdos de licencia para la distribución de contenidos en plataformas de vídeo a la carta;
2. incumplimiento de los términos de una licencia;
3. inclusión de nuevos canales de distribución no comprendidos en las licencias originales;
4. las condiciones de licencia existentes incluyen una obligación de transparencia por parte de las plataformas en línea hacia los titulares de derechos en lo que respecta a la explotación de las obras y los ingresos generados[80];
5. ajuste de las condiciones de licencia existentes relativas a la remuneración de las plataformas en línea a los titulares de derechos[81];
6. recaudación y pago de ingresos/regalías por parte de las entidades de gestión colectiva;
7. criterios para determinar las tarifas entre entidades de gestión colectiva y titulares de derechos;
8. determinación de las condiciones razonables de remuneración entre las plataformas en línea y los titulares de derechos;
9. determinación de la titularidad de las regalías no pagadas/no reclamadas por parte de las entidades de gestión colectiva o de la plataforma en línea;
10. propiedad sobre las mejoras o actualizaciones del software en los acuerdos de desarrollo de software;
11. entrega y calidad de las obras y/o contenidos en los acuerdos de coproducción cinematográfica o de publicidad;
12. determinación de las controversias relacionadas con el

[80] Artículo 19 (1) Directiva DAMUD.

[81] Artículo 20(1) Directiva DAMUD.

bloqueo/retirada o restablecimiento de obras o contenidos de una plataforma debido a la infracción de los derechos de autor/uso no infractor.

En algunas de estas controversias, las partes han utilizado un acuerdo de sometimiento para iniciar un procedimiento de mediación o arbitraje de la OMPI. Como herramienta adicional, en virtud del artículo 4 del Reglamento de Mediación de la OMPI, una parte en una controversia que no tenga una cláusula de mediación en un contrato, puede invitar a la otra parte a mediar mediante una solicitud unilateral de mediación.

Dicha solicitud se envía a la otra parte para que considere la posibilidad de someter la controversia a la mediación de la OMPI. Si la otra parte acepta, la mediación de la OMPI comenzará y el caso será administrado por el Centro de la OMPI. Asimismo, a petición de una de las partes, el Centro de la OMPI puede nombrar a un intermediario externo para que ayude a las partes a considerar el sometimiento de la controversia a la mediación de la OMPI[82]; siempre que las partes estén de acuerdo, dicho intermediario externo podrá ser nombrado posteriormente como mediador.

Modelos de acuerdos de sometimiento (incluyendo ejemplos de descripciones de alcance)

Los modelos de acuerdos de sometimiento a mediación y a arbitraje de la OMPI para controversias sobre derecho de autor y contenidos digitales contienen los elementos principales para ayudar a las partes a presentar las controversias existentes (incluidos los tipos de controversias enumerados anteriormente) a la Mediación y el Arbitraje de la OMPI. Cuando se considere útil, las partes pueden adaptar estos modelos de acuerdos de sometimiento a sus necesidades.

82 Artículo 4 (b) Reglamento de Mediación de la OMPI.

Modelo de acuerdo de sometimiento a mediación de la OMPI para controversias sobre derechos de autor y contenidos digitales

1. Los infrascritos convenimos por el presente someter a mediación la controversia siguiente de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI. La controversia se refiere a:

(Los siguientes ejemplos de descripciones de la controversia podrían ser utilizados por las partes al definir el alcance de la misma)

1. La negociación/determinación de los términos de una licencia relativa a [especificar las obras y/o el contenido] (incluida la determinación de si [nombre de la parte] ya posee una licencia para su uso de las obras del repertorio en determinados territorios).
2. Si el uso de [especificar la obra y/o el contenido] [o] [el contenido] entra en el ámbito de la licencia.

3.1 Si el alcance de la licencia cubre la concesión de licencias a través de [especificar los canales de distribución digital].

3.2 El importe y el nivel de los derechos de autor para [nombre de la parte] debido a la explotación de [especificar obras y/o contenidos] en [especificar canales de distribución].

4. La exactitud de los datos de los informes de uso (incluidas las reproducciones y el tiempo reproducido, las descargas, las ventas digitales, el ámbito geográfico) a efectos de remuneración.
5. El nivel adecuado de remuneración por la explotación de las [especificar obras y/o contenidos] licenciadas por [nombre de la parte] a [nombre de la otra parte] tras la remuneración previamente acordada por las partes.

6.1 El importe de los ingresos por licencias recaudados por [nombre, por ejemplo, entidad de gestión colectiva] y la distribución a [nombre, por ejemplo, titular de derechos].

6.2 La parte de los ingresos correspondientes a [nombre, por

ejemplo, entidad de gestión colectiva] y [nombre, por ejemplo, entidad de gestión colectiva, productores, compositores, directores de cine, escritores, intérpretes musicales y actores] de [especificar las obras y/o el contenido].

7. El nivel de las tarifas que debe aplicar [nombre, por ejemplo, entidad de gestión colectiva] a [nombre, por ejemplo, titular de los derechos] correspondientes a [especificar obras y/o contenidos].
8. El nivel de las condiciones razonables de remuneración que pagará [nombre, por ejemplo, plataforma] a [nombre, por ejemplo, titular de derechos] [incluidos los períodos pasados y futuros].
9. Quién tiene derecho al pago regalías no pagadas/no reclamadas de [especificar obras y/o contenidos] por parte de [nombre, por ejemplo, entidad de gestión colectiva, plataforma en línea].
10. Propiedad sobre las mejoras o actualizaciones del software derivadas de [especificar el acuerdo de desarrollo de software].
11. El nivel de rendimiento adecuado de [especifique las obras y/o el contenido] entregado por [nombre de la parte] a [nombre de la parte] en virtud del [especifique el acuerdo de coproducción cinematográfica o de publicidad].
12. Si [especifique las obras y/o contenidos] deben ser bloqueados/retirados o reintegrados de [nombre de la plataforma] debido a la infracción de derechos de autor/uso no infractor [y pago de daños y perjuicios].

Modelo de acuerdo de sometimiento a arbitraje (acelerado) de la OMPI para controversias sobre derechos de autor y contenidos digitales

Los infrascritos convenimos por el presente someter la controversia siguiente a arbitraje para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje (Acelerado) de la OMPI:

(*Los siguientes ejemplos de descripciones de la disputa podrían ser utilizados por las partes*)

1. El tribunal arbitral será competente para resolver definitivamente los términos de una licencia relativa a [especificar las obras y/o contenidos] (incluyendo la determinación de si [nombre de la parte] ya es titular de una licencia para su uso de las obras del repertorio en determinados territorios) (incluyendo la resolución de los términos disputados y de cualquier cuestión que sea necesaria para resolver los términos disputados y que dé lugar a una licencia completa y vinculante que sea suscrita por las Partes).
   Especificaciones adicionales opcionales: Las Partes acuerdan que la infracción de los derechos de autor no se planteará como una cuestión en el arbitraje y el tribunal arbitral no será competente para considerar o decidir cuestiones relativas a la subsistencia o la infracción de los derechos de autor. La Parte B está de acuerdo en que, a efectos de este arbitraje, no presentará ningún caso que implique argumentos en el sentido de que ciertos casos de uso de [definir obras] no requieren una licencia.
   Las Partes se comprometen a suscribir la licencia y a quedar obligadas por ella en la forma en que lo resuelva el tribunal arbitral].
2. El tribunal arbitral será competente para resolver definitivamente si el uso de [especificar la obra y/o el contenido] [o] [el contenido] entra en el ámbito de la licencia.

3.1. El tribunal arbitral será competente para resolver definitivamente si el alcance de la licencia cubre la concesión de licencias a través de [especificar los canales de distribución digital].

3.2. El tribunal arbitral será competente para dirimir definitivamente el importe y el nivel de los derechos de autor de [nombre de la parte] por la explotación de [especificar obras y/o contenidos] en [especificar canales de distribución].

4. El tribunal arbitral será competente para dirimir definitivamente si los datos de los informes de uso (incluidas las reproducciones y el tiempo reproducido, las descargas, las ventas digitales, el ámbito geográfico) son exactos a efectos de remuneración.
5. El tribunal arbitral será competente para resolver definitivamente el nivel de remuneración adecuado por la explotación de las [especificar obras y/o contenidos] licenciadas por [nombre de la parte] a [nombre de la parte] tras la remuneración previamente acordada por las partes.

6.1. El tribunal arbitral será competente para resolver definitivamente el importe de los ingresos por licencias recaudados por [nombre, por ejemplo, entidad de gestión colectiva] y la distribución a [nombre, por ejemplo, titular de derechos].

6.2. El tribunal arbitral será competente para dirimir definitivamente el reparto de ingresos entre [nombre, por ejemplo, entidad de gestión colectiva] y [nombre, por ejemplo, entidad de gestión colectiva, productores, compositores, directores de cine, escritores, intérpretes musicales y actores] de [especificar obras y/o contenidos].

7. El tribunal arbitral será competente para resolver definitivamente el nivel de las tarifas que debe aplicar [nombre, por ejemplo, entidad de gestión colectiva] a [nombre, por ejemplo, titular de los derechos] correspondientes a [especificar obras y/o contenidos].
8. El tribunal arbitral será competente para resolver definitivamente el nivel de los términos de remuneración razonable que debe pagar [nombre, por ejemplo, plataforma] a [nombre, por ejemplo, titular de derechos] [incluyendo los períodos pasados y futuros].
9. El tribunal arbitral será competente para resolver definitivamente quién tiene derecho al pago de los derechos no pagados/no reclamados de [especificar obras y/o contenidos] por parte de [nombre, por ejemplo, entidad de gestión colectiva, plataforma online].
10. El tribunal arbitral será competente para dirimir

definitivamente quién es el propietario de las mejoras o actualizaciones del software derivadas de [especificar el acuerdo de desarrollo de software].

11. El tribunal arbitral será competente para dirimir definitivamente el nivel de rendimiento adecuado de [especificar las obras y/o contenidos] entregados por [nombre de la parte] a [nombre de la parte] en virtud del [especificar el acuerdo de coproducción cinematográfica o de publicidad].
12. El tribunal de arbitraje será competente para resolver definitivamente si [especificar obras y/o contenidos] deben ser bloqueados/retirados o reintegrados de [nombrar plataforma] debido a la infracción de derechos de autor/uso no infractor [y el pago de daños y perjuicios].

El tribunal arbitral estará compuesto por [un árbitro único] [tres árbitros]. El arbitraje tendrá lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será [especificar el idioma]. La controversia se resolverá de conformidad con el derecho de [especificar la jurisdicción].

4. Información sobre el Centro de la OMPI

Los procedimientos ADR pueden ser manejados directamente por las partes caso a caso (*ad hoc*) o pueden ser administrados por una institución específica. En el primer caso, estará a cargo de las partes diseñar y administrar todos los aspectos del procedimiento de mediación, arbitraje o decisión de experto. Esto requiere experiencia en el manejo de estos procedimientos y la cooperación fluida entre todos los participantes con el fin de evitar retrasos, problemas procesales y costos innecesarios. En la práctica el manejo de los procedimientos *ad hoc* suele ser complejo.

Por otro lado, en un procedimiento institucional de mediación o arbitraje, la institución proporciona una estructura procesal inicial, como lo son los Reglamentos de la OMPI, dejando un alto grado de flexibilidad a las partes para ajustar el marco del

proceso a las necesidades de la controversia. Asimismo, la institución se hará cargo de los aspectos administrativos del caso, incluyendo temas financieros, la comunicación con árbitros, mediadores y expertos calificados, notificaciones y expedientes en físico o en línea del caso, entre otros.

El Centro de la OMPI, como institución de servicios de ADR, y con oficinas en Ginebra y Singapur, ofrece a las partes procedimientos ADR para la solución de sus controversias en materia de propiedad intelectual e innovación. Estos servicios son utilizados por empresas multinacionales, pymes, entidades de gestión colectiva, centros de investigación y desarrollo (I + D), universidades, desarrolladores y licenciantes de software, autores, intérpretes, inventores, entre otros.

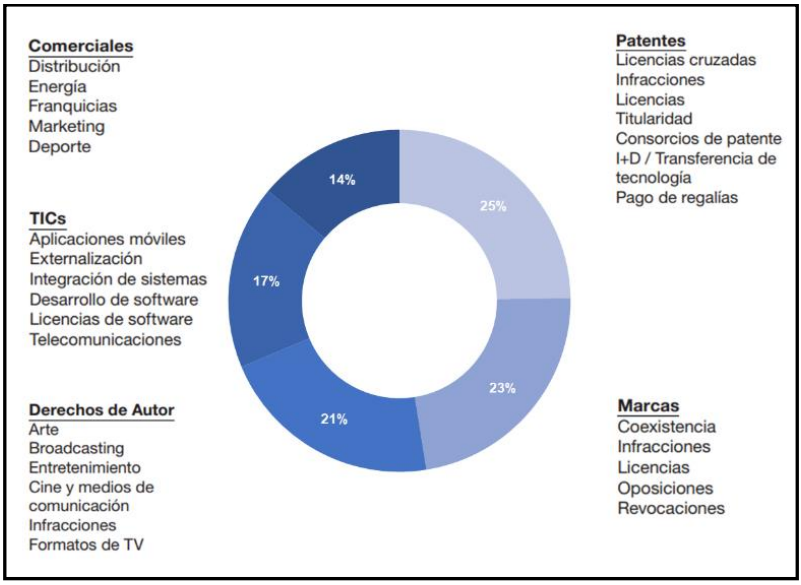


Diagrama 3. *Tipos de Controversias en Procedimientos de Mediación, Arbitraje y Decisión de Experto OMPI.*[83]

El Centro de la OMPI mantiene una estricta neutralidad e independencia. La eficacia de los procedimientos depende en gran medida de la calidad del mediador, árbitro o experto. El

83 Más información en: https://www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html.

Centro de la OMPI mantiene una lista de más de 2.000 mediadores, árbitros y expertos internacionales con experiencia en el sector de propiedad intelectual y tecnología, incluyendo una amplia lista de expertos en todas las áreas de derecho de autor y derechos conexos. Estos pueden ser nombrados por las partes en el marco de los Reglamentos de la OMPI.

Asimismo, el Centro de la OMPI ayuda a las partes a través de sus "Buenos Oficios" ("Good Offices" en inglés) a identificar el mecanismo de solución de controversias que resulte más conveniente para el negocio jurídico en cuestión.[84]

Colaboración del Centro de la OMPI con Oficinas de Propiedad Intelectual y Tribunales Judiciales[85]

Los métodos ADR pueden ofrecer beneficios adicionales para llevar a feliz término los casos que se encuentran ante los tribunales judiciales o en procesos administrativos. El Centro de la OMPI administra casos remitidos a sus procedimientos de mediación o arbitraje por parte de los tribunales nacionales y órganos administrativos, incluidas las Oficinas de Propiedad Intelectual y Derecho de Autor.[86]

84 Más información respecto de la práctica de Buenos Oficios del Centro de la OMPI se encuentra disponible en: http://www.wipo.int/amc/es/goodoffices/index.html.

85 Ver https://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipoffices/index.html.

86 Leandro Toscano and Oscar Suarez, "Las oficinas de PI adquieren importancia en la solución extrajudicial de controversias" (*OMPI Revista* 2018) <https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2019/01/article_0006.html> consultado el 28 de julio de 2021.

5. Conclusión

El uso y explotación de los activos de propiedad intelectual en el entorno digital va en aumento. En lo que respecta a los derechos de autor y derechos conexos, esto ha puesto en evidencia la necesidad de lograr un entorno digital que equilibre los intereses de múltiples partes, en especial: titulares de derechos, representantes de los titulares de derechos (por ejemplo, entidades de gestión colectiva), plataformas digitales de todo tipo (ISP, OCSSP), y usuarios.[87]

---

87 En particular la Directiva DADUM menciona los siguientes objetivos en sus considerandos:

> "*(2)* (…) *Las directivas que se han adoptado en materia de derechos de autor y derechos afines contribuyen al funcionamiento del mercado interior, garantizan un elevado nivel de protección a los titulares de derechos, facilitan la obtención de los derechos y establecen un marco para la explotación de obras y otras prestaciones protegidas. Ese marco jurídico armonizado contribuye al buen funcionamiento del mercado interior y estimula la innovación, la creatividad, la inversión y la producción de nuevos contenidos, también en el entorno digital, con el fin de evitar la fragmentación del mercado interior. La protección que depara ese marco jurídico también contribuye al objetivo de la Unión de respetar y fomentar la diversidad cultural, situando al mismo tiempo en primer plano al patrimonio cultural común europeo.*
> *(3)* (…) *A fin de lograr un funcionamiento correcto y equitativo del mercado de los derechos de autor, también deberían existir normas sobre los derechos de edición, sobre el uso de obras u otras prestaciones por parte de los prestadores de servicios en línea que almacenan y facilitan acceso a los contenidos cargados por los usuarios, sobre la transparencia de los contratos de autores y artistas intérpretes o ejecutantes, y sobre la remuneración de autores y artistas intérpretes o ejecutantes, así como un mecanismo que permita revocar los derechos que los autores y artistas intérpretes o ejecutantes hayan cedido de forma exclusiva.*
> (…)
> *(70)* (…) *Debe permitirse que los usuarios carguen y pongan a disposición contenidos generados por los usuarios para fines específicos de cita, crítica, examen, caricatura, parodia o pastiche. Ello es particularmente importante a los efectos de lograr un equilibrio entre los derechos fundamentales establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo*

Como consecuencia, el uso de métodos ADR ha crecido en popularidad como una forma de lograr tales objetivos. Ya sea a través de mecanismos tradicionales como la mediación, o el uso de fórmulas más innovadoras como lo dispuesto en el artículo 17 de la Directiva DADUM, todos buscan facilitar la resolución de controversias a través de mecanismos más expeditos, menos litigiosos y menos costos para las partes. Esto, en especial, resulta de gran utilidad para partes con menores recursos económicos que no pueden costear complejos litigios multi-jurisdiccionales para hacer valer sus derechos de autor o derechos conexos. A esto se suman las nuevas herramientas tecnológicas que disminuyen las barreras de acceso para solución de controversias, mediante, por ejemplo, el uso de ODR.

De forma ilustrativa podemos mencionar algunos resultados de la encuesta e informe OMPI-MCST:

- Los encuestados consideran que la mediación/conciliación es el mecanismo más adecuado para resolver estos conflictos.
- El 59% de los litigios en los que se vieron envueltos los encuestados se encontraban en la franja de 10.000 a 100.000 dólares.
- Los encuestados se vieron implicados con mayor frecuencia en litigios no contractuales (57%) que en litigios contractuales (43%).
- La indemnización por daños y perjuicios fue el recurso más comúnmente utilizado por los demandantes en estos

sucesivo, «Carta»), en particular la libertad de expresión y la libertad artística, y el derecho de propiedad, incluida la propiedad intelectual. Esas excepciones y limitaciones deben por lo tanto ser obligatorias a fin de garantizar que los usuarios reciban una protección uniforme en toda la Unión. Es importante garantizar que los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea ofrezcan un mecanismo eficaz de reclamación y recurso que respalde el uso para tales fines específicos.

litigios (70%). Las reclamaciones de regalías también son frecuentes (60%).

- Las principales prioridades de los encuestados son el coste y la rapidez en la resolución de estos litigios.
- El resultado más habitual de estos litigios fue la transacción mediante acuerdo entre las partes para terminar el litigio.

Será interesante evaluar las consecuencias de las tendencias legislativas mencionadas anteriormente y de los operadores en esta área en los próximos años. La investigación futura y la recopilación de datos y análisis para medir el impacto de estos métodos ADR permitirá contribuir a desarrollar mejores prácticas y así, mejorar la eficiencia en la solución de las controversias de derechos de autor y contenidos en el entorno digital a través de los métodos ADR.

6. Bibliografía

- Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958).

- Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación (Nueva York, 2018).

- Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (Panamá, 1975).

- Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE.

- Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados

aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico).

- Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de septiembre de 2015 por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información.

- Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, "Notas técnicas de la CNUDMI sobre la solución de controversias en línea" (Naciones Unidas 2017).

- Communication from the Commission to the European Parliament and the Council "Guidance on Article 17 of Directive 2019/790 on Copyright in the Digital Single Market" (2021) Bruselas.

- Oracle America, Inc. *v*. Google Inc., 750 F.3d 1381.

- Caso C-682/18 "YouTube y Cyando*"* (2021) ECLI:EU:C:2021:503.

- Reglamento de Mediación de la OMPI 2021.

- Reglamento de Arbitraje de la OMPI 2021.

- Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI 2021.

- Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI 2021.

- Guillermo Palao, "Arbitraje en Contratos Internacionales de Transferencia de Tecnología" (1ra ed., Tirant le Blanch 2020).

- Nathalie Hendrickx, "Diagnóstico del mercado theatrical, televisión, DVD y Blu-Ray, y plataformas digitales VOD en América Latina" (2015) Banco Interamericano de Desarrollo.

- Leandro Toscano y Oscar Suarez, "Métodos alternativos de solución de controversias en el mundo de las tecnologías financieras (Fintech)" en Santiago J. Mora y Pablo A. Palazzi (comp) *FINTECH: Aspectos Legales* (1ra ed., CDYT).

- Ignacio de Castro, Leandro Toscano and Andrzej Gadkowski, "An update on international trends in technology, media and telecoms dispute resolution, including intellectual property disputes" (2018) Les Nouvelles.

- Matthew Ormsbee, "Music to everyone's ears: Binding mediation in music rights disputes" (2011) Cardozo Journal of Conflict Resolution, 13, 225.

- Mary Vitoria, "Mediation of intellectual property disputes" (2006) Journal of Intellectual Property Law & Practice, 1, 398.

- Asako Wechs Hatanaka, "Optimising mediation for intellectual property law: Perspectives from EU, French and UK law" (2018) IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law, 49, 384.

- Trevor Cook and Alejandro Garcia, "International Intellectual Property arbitration" (Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer 2010).

- Nigel Blackaby, Constatine Partasides, et al., "Redfern and Hunter on International Arbitration" (6ta ed., OUP 2015).

- Gary Born, “International Commercial Arbitration” (2da ed., Kluwer Law International 2021).

- Adham Kotb, “Alternative dispute resolution: Arbitration remains a better final and binding alternative than expert determination” (2017) Queen Mary Law Journal, 8, 125.

- Richard Susskind, “Online courts and the future of justice” (OUP 2020).

- Michele Finck y Valentina Moscon “Copyright Law on Blockchains: Between New Forms of Rights Administration and Digital Rights Management 2.0” (2019) 50 IIC 77.

- US Copyright Office, “Section 512 of Title 17: A Report of the Register of Copyrights” (US Copyright Office 2020).

- Giancarlo Frosio, “Algorithmic enforcement online” en Paul Torremans (ed.), *Intellectual Property and Human Rights* (4ta ed., Kluwer Law International 2020).

- Daphne Keller, “Testimony and follow-up responses, United States Senate Committee on the Judiciary, Subcommittee on Intellectual Property Hearing on the Digital Millennium Copyright Act at 22: How other countries are handling online piracy” (2020) SSRN <https://ssrn.com/abstract=3578026> consultado el 28 de julio de 2021.

- Heike Wollgast, “WIPO Alternative Dispute Resolution – Saving time and money in IP disputes” (*WIPO Magazine* 2016) <https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2016/si/article_0010.html> consultado el 28 de julio de 2021.

- WIPO, "WIPO Guide on alternative dispute resolution for mobile application disputes" (*WIPO* 2020) <https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/wipo_disputes_guide_mobile_apps.pdf> consultado el 28 de julio de 2021.

- OMPI, "Guía sobre el arbitraje de la OMPI" (OMPI 2021) <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_919_2020.pdf> consultado el 28 de julio 2021.

- Michael Bennett, "Process in expert determination" (2020) College of Law <https://www.13wentworth.com.au/wp-content/uploads/2019/11/2016-Process-in-Expert-Determination.pdf> consultado el 28 de julio de 2021.

- Anne Rose, "Transforming the Registration of intellectual property rights and enhancing the protection of unregistered rights through blockchain" (*Revista de la OMPI* 2020) <https://www.wipo.int/wipo_magazine_digital/fr/2020/article_0002.html> consultado el 28 de mayo de 2021 [versión en francés].

- Leandro Toscano and Oscar Suarez, "Las Oficinas de PI adquieren importancia en la solución extrajudicial de controversias" (*OMPI Revista* 2018) <https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2019/01/article_0006.html> consultado el 28 de julio de 2021.

- Mimi Zou, "Virtual justice in the time of COVID-19" (*Oxford Business Law Blog*, 16 de marzo 2020) <https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2020/03/virtual-justice-time-covid-19> consultado el 28 de julio de 2021.

- Sarah Whitten, "Disney bought Marvel for $4 billion in 2009, a decade later it's made more than $18 billion at the global box office" (*CNBC*, 21 de julio de 2019) <https://www.cnbc.com/2019/07/21/disney-has-made-more-than-18-billion-from-marvel-films-since-2012.html> consultado el 28 de julio de 2021.

- Trefis Team, "Why Astrazeneca wants to buy Alexion Pharmaceuticals" (*Forbes*, 14 de diciembre de 2021) <https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2020/12/14/why-strazeneca-wants-to-buy-alexion-pharmaceuticals/?sh=391b0cc95ea9> consultado el 28 de julio de 2021.

- Mark Sweney, "Shakira becomes latest artist to sell rights to catalogue of hits" (*The Guardian*, 13 de enero de 2021) <https://www.theguardian.com/music/2021/jan/13/shakira-becomes-latest-artist-to-sell-rights-to-catalogue-of-hits?CMP=Share_iOSApp_Other> consultado el 28 de julio de 2021.

- Yang Yi, "El tribunal de Internet de Hangzhou adopta Blockchain para proteger los derechos de autor de la literatura en línea" (*XinhuaNe*, 8 de diciembre 2018) <www.xinhuanet.com/english/2018-12/08/c_137658750.htm> consultado el 28 de julio de 2021.

- OMPI, "Inteligencia artificial y políticas de propiedad intelectual" (OMPI 2021) <https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/policy.html> consultado el 28 de julio de 2021.

- WIPO, "Time- and Cost-Efficient Alternative Dispute Resolution Services for Copyright and Collective Management Disputes" (*WIPO*, s.f.)

<www.wipo.int/amc/en/center/copyright/> consultado el 28 de julio de 2021.

- OMPI, "Experiencia del Centro de la OMPI" (*OMPI*, 2021) <https://www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html> consultado el 28 de julio de 2021.

- WIPO, "Covid-19 update on WIPO's arbitration and mediation operations" (*WIPO* 2020) <https://www.wipo.int/amc/en/center/wipoupdate.html > consultado el 28 de julio de 2021.

- OMPI "Herramientas en línea de la OMPI para la administración de casos" (OMPI s.f.) <https://www.wipo.int/amc/es/eadr/index.html> consultado el 28 de julio de 2021.

- OMPI, "WIPO eADR" (*OMPI s.f.)* <www.wipo.int/amc/en/eadr/wipoeadr> consultado el 28 de julio de 2021.

- WIPO "WIPO ADR procedures" (*WIPO* s.f.) <www.wipo.int/amc/en/center/wipo-adr.html> consultado el 28 de julio de 2021.

- WIPO, "WIPO checklist for the online conduct of mediation and arbitration proceedings" (*WIPO* s.f.) <www.wipo.int/amc/en/eadr/checklist> consultado el 28 de julio de 2021.

Ginebra, setiembre de 2021.

***

SECCIÓN II

PROPIEDAD INDUSTRIAL

PATENTES Y MEDICAMENTOS: UN ANÁLISIS EN TORNO A LA COVID-19

Por *José Andrés Francisco Tinajero Mullo*

José Andrés Francisco Tinajero Mullo

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Magíster en Relaciones Internacionales y Diplomacia por el Instituto de Altos Estudios Nacionales (Ecuador).

Diploma en Aplicación de Acuerdos Comerciales en Materia de Propiedad Intelectual en el Programa de cooperación con la Unión Europea. Maestría en Derecho Digital e Innovación con mención en Economía, Confianza y Transformación Digital por la Universidad de Las Américas – UDLA (en proceso).

Se ha desempeñado como Asesor en la Superintendencia de Control del Poder de Mercado del Ecuador. Director y Subsecretario de Desarrollo Normativo y Política Criminal; y, Viceministro de Justicia y Derechos Humanos del Ecuador. Fue Secretario de Patentes y Licencias Obligatorias, Director de Patentes, Asesor de la Dirección Ejecutiva, Director Nacional de Propiedad Industrial y Director Ejecutivo Subrogante del ex Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual – IEPI. Así como también ocupó el puesto de Director Nacional de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales – SENADI del Ecuador.

Miembro negociador en el Comité Andino Ad-hoc de Propiedad Intelectual – CAAPI de la Comunidad Andina, que elaboró el texto de Decisión 876 que establece el Régimen Común sobre Marca País y el proyecto de decisión sobre denominaciones de origen; en el Subcomité de propiedad intelectual con la Unión Europea y delegado en materia de propiedad industrial dentro del TIC con Estados Unidos. Delegado a los Comités Directivos del Sistema de Cooperación sobre aspectos de Propiedad Industrial - PROSUR y al Programa Iberoamericano de Propiedad Industrial - IBEPI.

Experto en temas de propiedad intelectual y desarrollo normativo con capacitación y participación en países como Alemania,

Argentina, Austria, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Hungría, México, Perú, Portugal, Suiza y Uruguay.

PATENTES Y MEDICAMENTOS:
UN ANÁLISIS EN TORNO A LA COVID-19

José Andrés Francisco Tinajero Mullo

A mis abuelos Olga y Roberto,
quienes fallecieron por causa de la COVID-19

Palabras clave:
patentes, licencias obligatorias,
dominio público, acceso a
medicamentos, COVID-19

Keywords:
patents, compulsory licenses,
public domain, access to
medicines, COVID-19

Resumen:

La pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud – OMS, en razón de la propagación de la enfermedad COVID-19 a niveles alarmantes y catastróficos para la población mundial, ha causado que se activen una serie de iniciativas que permitan combatirla desde varios ámbitos y sectores. Al respecto, la propiedad intelectual a través de su uso y aprovechamiento, juega un rol importantísimo mediante el sistema de patentes, a efecto de garantizar el derecho a la salud y el derecho de acceso a medicamentos. El presente artículo da un vistazo a la relación existente entre el derecho a la salud y los derechos de propiedad intelectual, así como también realiza un análisis del sistema de patentes y su vinculación con el combate a la COVID-19.

Abstract:

The World Health Organization – WHO has declared a global pandemic as a result of the rapid spread of the COVID-19 disease

with alarming and catastrophic results in the world population. This action has resulted in the development of initiatives and joint efforts to counter the effects of this disease from various scientific sectors and fields. The field of Intellectual Property performs an important role through the patent system as a way to guaranty access to health and medicine and preserve legal rights. This article analyzes the existing relationship between health and intellectual property, as well as the patent system and its link to combat the effects of COVID-19.

1. Introducción

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 10 de diciembre de 1948 ubica a la persona como el fundamento de todo orden jurídico, en tal sentido es el ser humano el fin último de los derechos consagrados en dicho instrumento internacional, el cual contempla dentro de su catálogo de derechos el de propiedad y el de la salud, en torno a los cuales girará el presente análisis sobre la relación existente entre ellos, enfocado particularmente desde el ámbito de los derechos de propiedad intelectual, su tratamiento, uso y aprovechamiento, frente a la pandemia mundial ocasionada por la COVID-19 y declarada como tal por la Organización Mundial de la Salud – OMS, el 11 de marzo de 2020.

Al respecto, cabe mencionar que la referida Declaración Universal establece en su artículo 17 que "[t]*oda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente*", y que "[n]*adie será privado arbitrariamente de su propiedad.*"[1]. Por su parte, el artículo 25 ídem reconoce a toda persona el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, en especial la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a seguros por enfermedad, invalidez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia. Finalmente, el citado instrumento

[1] Asamblea General de las Naciones Unidas, *Declaración Universal de los Derechos Humanos*, Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 1958.

internacional establece en su artículo 27 que "[t]*oda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.*"[2]

Conforme a lo indicado, es pertinente hacer un acercamiento general a una definición de propiedad intelectual. En tal sentido, para construir una base de dicho concepto, es necesario en primer lugar llegar al significado de lo que básicamente se entiende por propiedad. Entonces, tenemos que la propiedad es un derecho que tiene su titular sobre algún bien o cosa, sea material o inmaterial, para disponer de ella como desee e impedir el uso de terceros sin su consentimiento. El Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española la define como: *"Derecho o facultad de poseer alguien algo y poder disponer de ello dentro de los límites legales.*"[3]

La propiedad intelectual limita los tipos de propiedad a aquellas creaciones que nacen del intelecto humano. Entonces, los derechos de propiedad intelectual buscan proteger a autores, creadores e inventores otorgándoles derechos de orden moral y patrimonial sobre las invenciones, creaciones y producciones de su intelecto o autoría. La propiedad intelectual está guiada a proteger los derechos que se generan sobre bienes incorporales o inmateriales que, como los cataloga el Código Civil ecuatoriano, son las cosas que consisten en meros derechos; son aquellas que se identifican sin sustancia física o corpórea. Sin embargo, dichas ideas o elementos inmateriales deben estar inevitablemente incorporados a objetos materiales por cuanto, estos últimos, son necesarios para la existencia o transmisión de los conocimientos o ideas. En estos casos, las normas de protección no van dirigidas a los objetos materiales sino al

2 Ídem.

3 RAE, *Diccionario de la lengua española*, https://dle.rae.es/

elemento inmaterial plasmado en ellos. La propiedad intelectual no protege las ideas como tal, lo que en realidad se protege es la materialización de dichas ideas, las cuales se plasman en obras, inventos, diseños, signos distintivos, etcétera.

Por su parte, "[l]*a salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades*"[4], lo cual ha sido estatuido por la Organización Mundial de la Salud – OMS desde su constitución en 1946. El derecho a la salud es considerado como un derecho social de segunda generación. Cabe precisar que el derecho a la salud está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, puesto que la garantía fundamental de este último depende en gran medida del efectivo goce, cuidado y aseguramiento del primero.

Tomando en cuenta lo indicado, a través del derecho a la salud se instrumenta el desarrollo de la vida digna de los seres humanos, por lo que en torno al mismo giran varios aspectos importantes que buscan garantizar dicho bien jurídico protegido, los cuales están concentrados básicamente en la obligación de protección por parte de los Estados y los particulares. Lo dicho supone el agotamiento de todos los esfuerzos, medios y recursos para su consecución, y las garantías de su acceso sin limitación y discriminación, lo cual se concreta en la gratuidad de la prestación de servicios de salud, de atención médica, derecho de acceso a medicamentos y tratamientos, y que sean los Estados quienes tengan el deber de proveer de todos estos aspectos entre muchos otros más.

Respecto de lo indicado, las patentes juegan un rol sumamente importante en aspectos de salud pública, puesto que los desarrollos tecnológicos a nivel farmacéutico y otros equipos o insumos médicos y de tratamiento se protegen a través de

4 SCHÖTZ, Gustavo (Coordinador), *Patentes y medicinas esenciales*, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2013, p. 101.

patentes, lo cual implica una vinculación directa de los sistemas de propiedad intelectual y de salud, a efectos de entender las limitaciones y excepciones que tienen las patentes frente a la garantía del derecho a la vida, a la salud y al acceso a medicamentos y equipos de tratamiento.

Sobre la base de lo expuesto, el presente artículo busca dar una visión general y básica de lo que implica el sistema de patentes, sus tipos, requisitos, alcance, entre otros, así como hacer referencia al tratamiento de licencias obligatorias de fármacos, para luego abordar varios aspectos relacionados con la COVID-19 y finalmente establecer los aspectos de relación entre las patentes farmacéuticas y la enfermedad.

2. El sistema de patentes

En este punto realizaremos un acercamiento de carácter general al sistema de patentes, el cual forma parte de la propiedad industrial, que tiene su principal fundamento normativo en la emisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883. Además, existe otra normativa nacional ecuatoriana e internacional relacionada que regula aspectos referentes a la propiedad industrial, como son el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes – PCT, la Decisión 486 que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación – COESCCI de Ecuador, así como su régimen de transición y normativa secundaria.

La propiedad industrial protege el conjunto de derechos de exclusiva que puede poseer una persona sobre el uso de diferentes figuras de protección y el derecho a impedir que terceros utilicen dichas formas de protección. La protección de una solicitud que pretende el reconocimiento de un derecho de propiedad industrial es constitutiva de derechos, es decir, que

es necesario el ingreso de un petitorio a trámite y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa aplicable, para que se pueda constituir y conceder un derecho de propiedad industrial, sea para un signo distintivo, una patente o un diseño industrial.

Un invento se presenta como toda nueva solución técnica o funcional a un problema o necesidad técnica existente en la naturaleza, en el cotidiano ejercicio de las actividades que se realizan constantemente, etcétera, que origine una actividad industrial. Dicha solución de carácter técnico debe estar basada en la materialización de una idea y en la exteriorización de la misma mediante un producto o procedimiento de manufactura.

Es importante hacer notar que un descubrimiento no es igual a lo que conocemos como un invento o invención, puesto que se entiende como descubrimiento a un hallazgo de lo que estaba oculto, secreto o era desconocido con anterioridad. También son descubrimientos los fenómenos, las propiedades o las leyes de la naturaleza, todos estos nunca podrán ser objeto de una patente por no existir una actividad de carácter inventivo en ellos, sino que meramente son objetos que se encontraban en una situación de desconocimiento, respecto de los cuales no ha existido un esfuerzo inventivo que le otorgue la calidad de invento. Sin embargo, puede suceder que sobre un descubrimiento se pueda dar la generación de un invento, es decir, que mediante la utilización e investigación de algo que se encontraba en la naturaleza, sumado a un desarrollo tecnológico y de innovación significativos, se pueda llegar a obtener una invención susceptible de patente; concretamente, cuando son producto de actividades de investigación y desarrollo (I+D), encaminadas a la obtención de los objetivos planteados.

Las patentes son el medio generalizado para proteger las invenciones y se constituyen en un derecho temporal de explotación exclusiva que concede el Estado a través de un documento de carácter público, otorgado por la oficina nacional competente, que en el caso de Ecuador es el Servicio

Nacional de Derechos Intelectuales – SENADI, mediante el cual se reconoce de forma oficial que un invento cumple con los requisitos de patentabilidad y por lo tanto se concede la protección respectiva al titular sobre los aspectos reivindicados en su invención y los derechos que de ella se deriven, para su explotación exclusiva, a cambio de su divulgación.

2.1. Tipos de patentes

En cuanto a las patentes, estas pueden ser de invención o de modelo de utilidad, y se dan sobre inventos y nuevos desarrollos de la ciencia y la tecnología.

Primero tenemos a las patentes de invención, respecto de las cuales la Decisión 486 señala:

> "[l]*os Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.*"[5]

En este concepto, más que dar una definición inequívoca de lo que es una patente de invención, se determina cuáles son los requisitos a tomar en cuenta para el otorgamiento de una patente. De todas formas se entiende que una patente de invención se debe dar sobre una nueva creación o un nuevo invento en cualquier sector tecnológico y que esta puede ser de producto o de procedimiento.

En segundo lugar, existen las patentes de modelo de utilidad, las cuales se identifican como

> "*...toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o*

5 Comisión de la Comunidad Andina, *Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial*, artículo 14, Ediciones Abya-Yala, Quito, 2004.

> *fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.*"[6]

Básicamente las patentes de modelo de utilidad van guiadas a la protección del perfeccionamiento realizado sobre creaciones ya existentes, respecto de una nueva forma, configuración o disposición de un producto con mejor o diferente funcionamiento.

2.2. Requisitos de patentabilidad

En general toda la normativa existente sobre patentes concuerda en exigir tres requisitos básicos que deben cumplir los inventos para poder acceder a una protección por la vía de las patentes. A continuación se detallan los requisitos de patentabilidad, los mismos que son interdependientes entre sí, es decir, que basta con que no se cumpla con alguno de ellos para que la invención no sea patentable. Estos requisitos son:

1. *Novedad*.- La invención debe ser nueva, es decir, que no debe haber sido divulgada, puesta a disposición o en conocimiento con anterioridad a la fecha de su presentación o de la prioridad invocada. La Decisión 486, establece en el primer inciso del artículo 16 lo siguiente: "*Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*"[7]

   Conforme a lo indicado, para entender de mejor manera el concepto de novedad, es sumamente importante tener presente lo que significa el estado de la técnica. La misma Decisión 486 establece que:

   > "*El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro*

6 Íbid., artículo 81.

7 *Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial*, artículo 16.

> *medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.*
>
> *Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40*[8].”[9]

Parafraseando al Manual Andino de Patentes, se establece que el estado de la técnica es el conjunto de informaciones que hubiesen sido accesibles al público por cualquier medio o lugar, aun cuando este no se hubiese enterado efectivamente de su contenido, por lo que tiene que ver con la puesta a disposición de la información y enfoca al público como todas aquellas personas que no tuviesen obligación de mantener la información de manera confidencial.[10]

---

8 *Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial*, artículo 40:

> “*Artículo 40.- Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la oficina nacional competente ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales.*
>
> *No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el solicitante podrá pedir que se publique la solicitud en cualquier momento siempre que se haya concluido el examen de forma. En tal caso, la oficina nacional competente ordenará su publicación.*”

9 *Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial*, artículo 16.

10 Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, Oficina Europea de Patentes, *Manual para*

En consecuencia el estado de la técnica permite determinar la novedad de una invención o en su defecto establecer que esta se encuentre en el dominio público.

2. *Nivel inventivo*.- El invento debe representar un avance suficiente en relación con el estado actual de la técnica. Como se podrá notar, la definición establecida en la normativa andina y en la mayoría de legislaciones a nivel mundial, utiliza el término "no obvio", es decir, que la invención debe ser no evidente para una persona de conocimientos medios en la materia técnica objeto del invento. Al respecto, la Decisión 486 señala:

> "*Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.*"[11]

Por su parte, el COESCCI, establece que además la invención debe constituir un aporte técnico significativo y señala en su segundo inciso:

> "*Se entenderá por persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente a un experto o grupo de expertos con calificación derivada de estudios y experiencia en el área técnica de la invención.*"[12]

---

el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, Ediciones Abya-Yala, Quito, 2004.

11 *Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial*, artículo 18.

12 *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación – COESCCI*, Asamblea Nacional, Quito, 2016.

Por lo expuesto, la existencia o falta de nivel inventivo debe ser probado a partir del estado de la técnica. No es factible determinar que una invención tiene poco, medio o mucho nivel inventivo, puesto que este concepto no se lo mide en base a un parámetro de cantidad. Simplemente el nivel inventivo existe o no en el desarrollo de una invención. En caso de que se determine que una invención carece de novedad, ya no será necesario entrar a analizar el nivel inventivo, puesto que la invención no difiere del estado de la técnica.

3. *Aplicación industrial.-* Este requisito tiene que ver con que la invención debe poder utilizarse o producirse de algún modo en la práctica, en cualquier industria o actividad productiva. El invento debe tener la capacidad de reproducirse de forma industrial. La Decisión 486 establece:

> "*Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.*"[13]

Al respecto es pertinente precisar que dicho requisito no obliga al solicitante de la patente a aplicarla industrialmente o a demostrar la ejecución de dicha aplicación mientras se desarrolla el examen de patentabilidad. Lo que se debe justificar es que el invento sea susceptible de ser aplicado de manera industrial, que sea capaz de ser llevado o utilizado en la industria. Obviamente el efecto deseado de un invento patentado es su explotación a nivel industrial, sin embargo, no es una condición que se deba cumplir dentro del análisis para el cumplimiento de requisitos previo a su protección.

[13] *Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial*, artículo 18.

La Sentencia 26-IP-99 emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citada en el Manual Andino de Patentes, señala:

> "*...la industrialidad es el último requisito que debe reunir una patente, ella ha sido explicada como la facultad que tiene un invento de ser utilizable, es decir, que sea materialmente realizable en la práctica. Los medios propuestos por el inventor, deben ser capaces de proporcionar, con mayor o menor perfección, el resultado industrial perseguido*"[14].

2.3. Materia no patentable

Otro elemento a considerar dentro del sistema de patentes es la materia no patentable. La legislación aplicable la ha clasificado en dos grupos que se señalan a continuación, el primero tiene que ver con todo aquello que no se considera invento o invención; y, el segundo con aquellos inventos o invenciones que no serán susceptibles de patentamiento por diversas razones, lo cuales se consideran como exclusiones a la patentabilidad.

Como lo establece el artículo 15 de la Decisión 486, no se consideran invenciones las siguientes:

"*a)* *los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;*

b) *el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;*

c) *las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;*

---

14 *Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina,* p. 88.

d) *los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico – comerciales;*
e) *Los programas de ordenador o el soporte lógico, como tales; y,*
f) *Las formas de presentar información.*"[15]

Las exclusiones de patentabilidad, que a diferencia de las anteriores, sí se consideran invenciones en la medida que ello corresponda, sin embargo por diversas razones están excluidas de la protección por patente. Los artículos 20 y 21 de la Decisión 486 las contemplan y estas son:

a) Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse para proteger el orden público o la moral;
b) Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente;
c) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;[16]
d) Métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal; y, los métodos de diagnóstico aplicados a seres humanos o a animales;[17] y,
e) Los usos y segundos usos sobre productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica.[18]

---

15 *Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial*, artículo 15.

16 Al respecto se puede hacer notar que si bien es cierto que las plantas, animales y procedimientos esencialmente biológicos no se pueden patentar, no deberían estar incluidos dentro de las exclusiones de patentabilidad, puesto que encajan perfectamente dentro de lo que expresa el literal b) del artículo 20 de la Decisión 486 y no se deberían considerar invenciones.

17 *Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial*, artículo 20.

18 *Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial*, artículo 21:

El análisis respecto de la patentabilidad de una invención radica también en la determinación inicial de que aquel producto o procedimiento solicitado como patente no caiga en lo que se considera como materia no patentable, es decir, que no incurra en ninguna de las circunstancias citadas taxativamente con anterioridad. Posterior a esa definición y una vez que se constate que se trata de una invención que es materia patentable, procede el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

2.4. Alcance, modo y vigencia de la protección por medio de patentes

El alcance de protección a través de una patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones y tiene que ver con todo lo que se puede proteger por medio de esta figura jurídica, la cual abarca la protección de cualquier tipo de invención sea de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología. En tal sentido, podemos ver que puede existir una amplia variedad de sectores tecnológicos sobre los cuales exista un avance significativo, el mismo que pueda ser protegido por medio de una patente.

Uno de esos sectores y respecto del cual se analizará más adelante su incidencia y relación en el sistema de patentes, es el sector farmacéutico. Al respecto cabe mencionar que del global de solicitudes de patentes presentadas en el Ecuador durante el período 2011-2019, el 47,2% corresponden al área farmacéutica, el 26,3% al área de la ingeniería, el 10,8% al área de biotecnología, el 8,1% al área química y un 7,6% son

"*Artículo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.*"

agroquímicas. Esto cual evidencia el alto porcentaje de solicitudes de patentes del campo tecnológico farmacéutico que se tramita y analiza localmente, y respecto de las cuales es de considerar las políticas en temas de salud pública puesto que representan potenciales derechos de exclusiva de patentes en el mercado ecuatoriano.

Un aspecto importante a mencionar es que el sistema de patentes funciona con base en el principio de territorialidad de la protección, es decir que los derechos exclusivos derivados de una patente pueden ser ejercidos únicamente en el Estado en el cual se ha concedido dicha patente. Por lo tanto, no existen patentes mundiales o con carácter internacional[19], por lo que si alguien quiere patentar algo en un Estado determinado, es necesario que vaya a ese país, presente una solicitud de patente y siga el trámite establecido en aquél para su concesión.

La fecha de ingreso de una solicitud de patente o la fecha de prioridad reivindicada[20] son sumamente importantes, puesto

---

19 Si bien el Tratado de Cooperación en materia de Patentes – PCT, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, del cual forma parte el Ecuador, establece un sistema de presentación de solicitudes de patentes internacionales, no implica la concesión de los derechos sobre una invención a nivel mundial, sino que a efectos de procurar el ingreso en mercados locales, el titular o solicitante presenta una solicitud de carácter internacional a través del mecanismo establecido en este instrumento internacional, las cuales posteriormente entrarán en una fase nacional de análisis, en donde cada país de forma autónoma y soberana seguirá el trámite respectivo y resolverá la solicitud.

20 *Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial*, artículo 9. La norma andina incluye un concepto de prioridad, el cual en resumen dispone que la primera solicitud de patente válidamente presentada en un país, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar un depósito de una patente o un registro respecto de la misma materia, en otros países miembros. El alcance y los efectos de este derecho serán los previstos en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Para que una persona pueda beneficiarse de este derecho de prioridad de

que es a través de las cuales se marcará el inicio de la protección de las patentes. Es así que para determinar la vigencia de la protección del derecho de propiedad intelectual, en el caso de patentes de invención se contarán 20 años desde la fecha de ingreso de la solicitud o desde su prioridad; y, en el caso de las patentes de modelo de utilidad, su plazo de vigencia será de 10 años contados desde las mismas fechas descritas. Los plazos de protección de las patentes no son renovables y transcurridos los mismos, toda la información protegida por patente entra al dominio público y puede ser utilizada libremente por cualquier persona que se encuentre interesada.

Por todo lo expuesto, una vez que hemos realizado una revisión general del sistema de patentes, así como varias de sus particularidades y sin perjuicio de las limitaciones y excepciones legalmente establecidas, es importante mencionar y dejar claramente identificados los derechos que confiere la patente a su titular o titulares, como son: explotar industrial y comercialmente de forma exclusiva el objeto de la patente; impedir a cualquier tercero que fabrique, ofrezca en venta, venda, utilice, comercialice o importe el producto de la invención o emplee el procedimiento protegido, sin consentimiento del titular; conceder una autorización o licencia a terceros para la explotación o uso de la invención; transferir, ceder o vender por acto entre vivos o vía sucesoria la patente. Como ya se ha mencionado, el ejercicio de estos derechos y su protección tendrá una duración de 20 años contados desde la presentación de la solicitud, los mismos que solamente podrán hacerse valer en el territorio en el que ha sido concedida la patente.[21]

---

patentes, la solicitud que invoca deberá presentarse dentro del plazo improrrogable de doce meses contados desde la fecha de presentación en la cual se invoca dicha prioridad.

21 *Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial*, artículos 50, 51, 52, 56 y 57.

2.5. Licencias obligatorias

El Glosario de Términos de la Organización Mundial de Comercio – OMC, define a la licencia obligatoria, de la siguiente forma:

> "*Aplicable a las patentes cuando las autoridades conceden licencia a empresas o personas distintas del titular de la patente para usar los derechos de la patente — fabricar, usar, vender o importar un producto protegido por una patente (es decir, un producto patentado o un producto fabricado por un procedimiento patentado) — sin el permiso del titular de la patente. Permitido en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC (propiedad intelectual) a condición de que se cumplan ciertos procedimientos y condiciones.*"[22]

El artículo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que los países miembros podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública, así como también para promover el interés público de sectores de importancia vital para su desarrollo[23]. En este sentido, una publicación del extinto Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual – IEPI, mencionó:

> "*Esto traducido a términos concretos, significa que si un nuevo producto farmacéutico colocado en el mercado constituyera una innovación importante para el tratamiento de una enfermedad que ataca a la población, la legislación nacional podría prever la concesión de una licencia obligatoria bajo las condiciones del artículo 31 de los ADPIC.*"[24]

---

22 Organización Mundial de Comercio – OMC, *Glosario de Términos*, https://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/glossary_s.htm

23 Organización Mundial de Comercio – OMC, *Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – Acuerdo sobre los ADPIC,* Ediciones Abya-Yala, Quito, 2004.

24 Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual – IEPI, *Licencias obligatorias. Propiedad Intelectual al servicio de los ecuatorianos*,

En tal sentido, al artículo 31 literal b) del Acuerdo sobre los ADPIC, señala:

> "*Artículo 31 Otros usos sin autorización del titular de los derechos*
> *Cuando la legislación de un Miembro permita otros usos de la materia de una patente sin autorización del titular de los derechos, incluido el uso por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno, se observarán las siguientes disposiciones:*
> *(…)*
> *b) sólo podrán permitirse esos usos cuando, antes de hacerlos, el potencial usuario haya intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables y esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo prudencial. Los Miembros podrán eximir de esta obligación en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso público no comercial. Sin embargo, en las situaciones de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia el titular de los derechos será notificado en cuanto sea razonablemente posible. En el caso de uso público no comercial, cuando el gobierno o el contratista, sin hacer una búsqueda de patentes, sepa o tenga motivos demostrables para saber que una patente válida es o será utilizada por o para el gobierno, se informará sin demora al titular de los derechos…*"[25]
>
> (Énfasis agregado)

Por lo expuesto, las licencias obligatorias consisten en una flexibilidad debidamente prevista por el Acuerdo sobre los ADPIC, las cuales tomaron mayor discusión, incidencia e

---

documento citado por URIBE ARBELÁEZ, M., *Impatentabilidad de medicamentos esenciales*, *Revista La Propiedad Inmaterial* Nº 18, Universidad Externado de Colombia, noviembre de 2014, pp. 55-84.

25 *Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC*, artículo 31.

importancia en el concierto mundial con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública (2001), mediante la cual, entre otros aspectos, se reconoció la gravedad de los problemas de salud pública que tienen los países en desarrollo y los menos adelantados, las preocupaciones respecto de los precios de medicamentos, se afirmó que el Acuerdo sobre los ADPIC debe ser aplicado para promover la salud pública y el acceso a medicamentos, se promueve el uso de las flexibilidades previstas en el referido Acuerdo, entre las cuales se incluyen en los literales b) y c) del numeral 5 de la citada Declaración de Doha, las siguientes:

> "*b) Cada Miembro tiene el derecho de conceder licencias obligatorias y la libertad de determinar las bases sobre las cuales se conceden tales licencias.*
>
> *c) Cada Miembro tiene el derecho de determinar lo que constituye una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia, quedando entendido que las crisis de salud pública, incluidas las relacionadas con el VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo y otras epidemias, pueden representar una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia.*"[26]

Adicionalmente, en este punto es conveniente precisar un concepto que puede entenderse de inicio como independiente al término de "*licencia obligatoria*", lo cual dependerá mucho del tratamiento que le den las diferentes legislaciones, en tal sentido estamos hablando del denominado "*uso por el gobierno*", "*uso gubernamental*", el cual se extiende también al "*uso público no comercial*".

Al respecto, el antes citado Glosario de Términos de la OMC, establece una categoría que en su tratamiento la asimila y la

[26] Organización Mundial de Comercio – OMC, *Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública*, 2001. https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_trips_s.htm

relaciona conceptualmente con la licencia obligatoria y define a la "*utilización por el gobierno*", de la siguiente forma: "*Aplicable a las patentes cuando un gobierno utiliza directamente o autoriza a otras personas a que utilicen los derechos de un producto o proceso patentado sin permiso del titular de la patente.*"[27]

Por su parte, el South Centre en su Informe sobre Políticas Nº 73, respecto de esta categoría señala textualmente lo siguiente:

> "*El uso gubernamental no comercial ('uso gubernamental') es una forma de licencia obligatoria que no exige una negociación previa con el titular de la patente, y es una excepción que también se hace en situaciones de emergencia de salud pública. Generalmente, la base es promover el interés público con el acceso a la invención patentada, como en el caso de una emergencia de salud pública.*"[28]

Sobre lo indicado, tanto la normativa andina establecida en la Decisión 486, como la legislación nacional prevista en el COESCCI, contemplan la figura de la licencia obligatoria, la cual puede tener diferentes modalidades que van a determinar las razones por las cuales se otorgan dichas licencias y quienes se encuentran autorizados a utilizarlas. En tal sentido, el COESCCI establece la siguiente tipología de licencias obligatorias: Por falta de uso, por razones de interés público, por prácticas anticompetitivas, por dependencia, para el titular de una obtención vegetal y por falta de acuerdo.[29]

---

27 *Glosario de Términos*, Op. Cit.

28 MUÑOZ TELLEZ, Viviana, *La pandemia de COVID-19: el fomento de la I+D y la gestión de la propiedad intelectual para acceder a diagnósticos, medicamentos y vacunas*, South Centre, Ginebra, 2020, p. 5, https://www.southcentre.int

29 *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación – COESCCI*, artículos 310, 314, 315, 316, 317 y 318, respectivamente.

Es de principal interés y atención en el presente estudio, la denominada licencia obligatoria por razones de interés público conforme se la contempla en el artículo 65 de la Decisión 486[30], así como en el artículo 314 del COESCCI[31], puesto que

[30] *Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial*, artículo 65:

> "*Artículo 65.- Previa declaratoria de un País Miembro de la existencia de razones de interés público, de emergencia, o de seguridad nacional y sólo mientras estas razones permanezcan, en cualquier momento se podrá someter la patente a licencia obligatoria. En tal caso, la oficina nacional competente otorgará las licencias que se le soliciten. El titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente posible.*
>
> *La oficina nacional competente establecerá el alcance o extensión de la licencia obligatoria, especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensación económica.*
>
> *La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público, no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola.*"
>
> (Énfasis agregado)

[31] *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación – COESCCI:*

> "*Art. 314.- Declaratoria y alcance de la licencia obligatoria otorgada por razones de interés público.- Previo declaratoria por decreto ejecutivo o resolución ministerial de la existencia de razones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional y, sólo mientras estas razones permanezcan, el Estado podrá, en cualquier momento y sin necesidad de negociación previa con el titular de la patente, disponer el uso público no comercial de una invención patentada por una entidad gubernamental o un contratista, o someter la patente a licencia obligatoria. La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales otorgará las licencias que se soliciten, sin perjuicio de los derechos del titular de la patente a ser remunerado conforme lo dispone esta Sección. El titular de la patente será notificado cuando sea razonablemente posible.*

tales disposiciones coinciden en disponer que previa declaratoria de la existencia de razones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional, el Estado podrá en cualquier momento someter la patente a licencia obligatoria. Sin perjuicio de lo indicado, la norma prevista en el COESCCI va más allá, estableciendo conforme lo prevé el ADPIC que para la concesión de este tipo de licencias por razones de interés público no será necesaria una negociación previa con el titular de la patente, así como también establece que el Estado podrá disponer el uso público no comercial de la invención patentada, equiparando ambas categorías en una sola y unificando su tratamiento.

Por lo expuesto, las licencias obligatorias son herramientas útiles cuya aplicación se encuentra disponible en el sistema de propiedad intelectual, las cuales en el caso que nos ocupa, tienen por objeto proteger la salud pública y promover el acceso a medicamentos, siempre que cumplan con los requisitos y supuestos legalmente establecidos para el efecto, sin que ello implique que el titular de la patente pierda su derecho a explotarla y a recibir las regalías por su uso o explotación.

2.6. Dominio público

En el derecho de patentes no existe una única definición oficial aceptada sobre "*dominio público*". Ni el Convenio de París, ni el Acuerdo sobre los ADPIC lo mencionan. Lo dicho evidencia que a nivel de dichos instrumentos internacionales, no se le ha

---

La decisión de concesión de la licencia obligatoria establecerá el alcance o extensión de la misma, especificando en particular el período por el que se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de pago de las regalías, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 319 de este Capítulo.
La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola."

(Énfasis agregado)

dado el reconocimiento adecuado como un producto sumamente importante y un recurso técnico valioso que contribuya con el acceso al conocimiento y sus potenciales beneficios a la sociedad.

Para entender mejor lo que implica el dominio público, es importante partir de la premisa de que los derechos de los titulares de patentes no son absolutos ni perpetuos, por lo que, sin perjuicio de que la protección por patente implique el ejercicio de un derecho privado, dichos derechos pueden caer en la esfera del conocimiento público y por consiguiente ser utilizados lícitamente por otros usuarios, sin que ello se traduzca en la vulneración de un derecho de propiedad intelectual.

En este punto es importante citar el Estudio sobre las Patentes y el Dominio Público, puesto en conocimiento del Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual – CDIP de la OMPI en su octava sesión en 2011, el cual señala que existen dos ámbitos del dominio público respecto de las patentes, el ámbito de la información y el de la aplicación. El referido estudio señala:

> "*Para el ámbito de la información se toman como base los datos contenidos en documentos de solicitud y concesión de patentes, y los datos que se desprenden de algunas medidas que adoptan las oficinas de patentes, como los procedimientos de oposición, y las decisiones judiciales. En el ámbito de la aplicación se pretende saber qué se puede hacer con la información pública antes mencionada, definida en parte en cada legislación nacional en forma de disposiciones sobre el alcance de los derechos de patente y las limitaciones de dichos derechos.*"[32]

Al respecto es preciso tener en cuenta qué tipos de usos se da a la información existente en el dominio público, puesto que

[32] PHILLIPS, Jeremy, *Estudio sobre las Patentes y el Dominio Público*, Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual – CDIP de la OMPI, Ginebra, 2012.

cuando esta ya ha sido puesta a disposición del público a través de la divulgación o publicación de la invención, deben darse las siguientes consideraciones: a) "[l]*a información puede ser procesada intelectualmente, asimilada con otra información y utilizada como medio para crear otros conceptos inventivos*"[33], lo cual tiene que ver exclusivamente con el ámbito de la información señalado anteriormente; y, b) "[c]*uando se desean aplicar y poner en práctica, dichos conceptos pasan a formar parte del ámbito de la aplicación, donde la actividad que se lleva a cabo a partir de ellos puede infringir o no la patente.*"[34]

En tal sentido, existen momentos respecto de los cuales la información de patentes que forma parte del dominio público puede ser utilizada o recabada únicamente para su empleo como herramienta para desarrollar investigación científica y tecnológica, y otro momento en el cual será factible aplicar y poner en práctica lo contenido en dicha información con fines comerciales y de explotación, el cual está básicamente circunscrito a la pérdida de vigencia de la protección por patente en el territorio respectivo o a la ausencia de su protección en dicho territorio.

Es importante también mencionar que un objetivo del sistema de patentes es la divulgación y transferencia del conocimiento a cambio de la protección de la invención por un tiempo determinado. En tal sentido, el acceso a dicha información fomenta la creación e innovación de nuevas invenciones y alienta la creatividad. Otra función del sistema de patentes es poder transferir las tecnologías, además de aquello, también tiene como objetivo incentivar la invención y la inversión.

33 Ídem.

34 Ídem.

Como se puede notar, el sistema de patentes aumenta la transferencia del conocimiento hacia el dominio público de dicha información. Sin embargo,

> "*…la falta de un marco institucional internacional no debería ser un obstáculo para conservar la utilidad del dominio público en el ámbito de las patentes y para facilitar la búsqueda y el acceso a esos contenidos. (…) El acceso al dominio público resulta necesario para casos en que el contenido se utiliza como método para invalidar patentes concedidas de forma errónea o como solución técnica innovadora para problemas presentes y futuros.*"[35]

Por lo expuesto, el sistema de patentes busca proteger la actividad inventiva, así como también fomentar el acceso y uso de los adelantos tecnológicos que constan en los documentos de patentes, por lo que, no queda duda de la importancia que tiene la creación, divulgación, utilización y conservación de la información que forma parte del dominio público, a efectos de permitir el desarrollo de nuevas tecnologías por los sectores académico, científico y comercial.

3. Definición de la COVID-19, medicamentos y vacunas

El 11 de febrero de 2020, la OMS anunció que la enfermedad causada por el nuevo coronavirus sería denominada COVID-19[36]. Posteriormente, el 11 de marzo de 2020, tomando en cuenta los alarmantes niveles de propagación, gravedad e inacción frente a la enfermedad, la OMS en su evaluación consideró a la COVID-19 una pandemia. Al respecto se

---

35 Ídem.

36 Organización Mundial de la Salud – OMS, *Cronología de la respuesta de la OMS a la COVID-19*, https://www.who.int/es/news-room/detail/29-06-2020-covidtimeline

"*Observando las mejores prácticas, se eligió ese nombre* [COVID-19] *para evitar inexactitudes y estigmatización; por ello no se refiere a una ubicación geográfica, un animal, una persona ni a un grupo de personas.*"

reconoce que no se trata de una crisis de salud pública, sino que afectará a todos los sectores, por lo que se reitera el llamado a los países para que se adopte un enfoque pangubernamental y pansocial[37], en torno a una estrategia integral para prevenir infecciones, salvar vidas y reducir el mínimo las consecuencias de la pandemia.

Tanto la OMS como el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, informaron la relación existente entre el coronavirus y la COVID-19, respecto de las cuales señalan:

> "*Los coronavirus son una amplia familia de virus, algunos tienen la capacidad de transmitirse de los animales a las personas. Producen cuadros clínicos que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus que causó el síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV) y el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV). El nuevo coronavirus se llama SARS-CoV2, la enfermedad se llama Corona Virus Disease 2019 = COVID-19.*"[38]

> "*La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.*"[39]

---

37 Real Academia Española. *Diccionario de la lengua española.* El prefijo pan o pan- está definido como "totalidad" y viene del *Panteismo*.

38 Ministerio de Salud Pública de Ecuador, https://www.salud.gob.ec/coronavirus-covid-19/

39 Organización Mundial de la Salud – OMS, *Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19),* https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

Alrededor del 80% de personas contagiadas se terminan recuperando de la enfermedad sin necesidad de tener tratamiento hospitalario. En promedio, una de cada cinco personas presenta un cuadro grave con dificultades respiratorias. Las personas adultas mayores y quienes tienen afecciones médicas como diabetes, cáncer, hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares son más propensos de experimentar cuadros graves. Sin embargo, cualquiera puede contraerla y enfermarse gravemente.[40]

Ante la interrogante sobre si existe vacuna, medicamento o tratamiento contra la COVID-19, la OMS señala lo siguiente:

> "*Aunque algunas soluciones de la medicina occidental o tradicional o remedios caseros pueden resultar reconfortantes y aliviar los síntomas leves de la COVID-19, hasta ahora ningún medicamento ha demostrado prevenir o curar esta enfermedad. La OMS no recomienda automedicarse con ningún fármaco, incluidos los antibióticos, para prevenir o curar la COVID-19. Sin embargo, hay varios ensayos clínicos en marcha, tanto de medicamentos occidentales como tradicionales. La OMS está coordinando la labor de desarrollo de vacunas y medicamentos para prevenir y tratar la COVID-19 y seguirá proporcionando información actualizada a medida que se disponga de los resultados de las investigaciones.*"[41]
>
> (Énfasis agregado)

Respecto de los fármacos para combatir la COVID-19, se debe tener en cuenta dos tipos, aquellos que se usan para el tratamiento de la enfermedad y las vacunas. Dentro de los

---

40 Las cifras de la COVID-19 en Ecuador son las siguientes: 86.232 casos confirmados, 11.392 casos con alta hospitalaria, 5.736 personas fallecidas, 5.900 personas recuperadas. Sitio web COVID-19 EC, www.coronavirusecuador.com

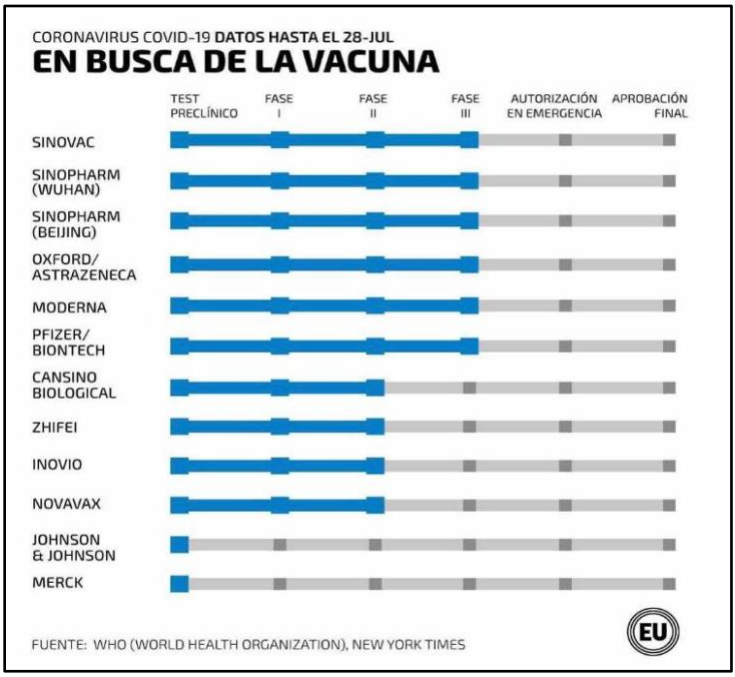
41 OMS, *Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19)*, Op. Cit.

medicamentos usados para el tratamiento se deben considerar aquellos que se encuentran en ensayos experimentales, es decir, principios activos químicos y biológicos desarrollados previamente para el tratamiento de otras afecciones o enfermedades, que se encuentran en pruebas de utilidad para el tratamiento y cura de la COVID-19. Por su parte, las vacunas no están orientadas como tal al tratamiento de la enfermedad, sino más bien a su prevención, respecto de pacientes sanos para evitar su contagio, generando anticuerpos y defensas que sean capaces de repeler el virus en caso de contacto o exposición.

A la fecha aún existen muchas cuestiones que se desconocen en relación a la enfermedad, no obstante ya han pasado algunos meses en los cuales la industria farmacéutica de investigación ha podido enfocar sus esfuerzos y estudios específicamente a partir del virus como tal, a efectos de poder sintetizarlo o aislarlo y trabajar en el desarrollo de una vacuna que logre prevenir la enfermedad, sin embargo, ninguna ha sido hasta el momento objeto de una patente como tal. Al respecto se puede citar el siguiente cuadro que muestra los esfuerzos de la industria farmacéutica en la búsqueda de una vacuna para prevenir la COVID-19.

[Gráfico en la siguiente página]

Gráfico Nº 01



Fuente: Organización Mundial de la Salud – OMS, New York Times[42]

En resumen, a inicios de la detección de la enfermedad los esfuerzos fueron enfocados de manera reactiva en realizar estudios con fármacos ya existentes para el tratamiento experimental de la COVID-19. En la medida en que el virus se ha expandido, se ha podido recabar información e investigar sobre el comportamiento del virus y cómo actúa en las personas, lo cual hace que la industria farmacéutica enfoque sus esfuerzos de manera preventiva en la búsqueda de una vacuna específica para combatir la enfermedad.

42 Organización Mundial de la Salud – OMS, New York Times, citado por el Diario El Universo, https://bit.ly/2XoM1IK

4. El sistema de patentes y la COVID-19

Una vez que hemos revisado el funcionamiento del sistema de patentes y los derechos que genera, así como también profundizado en dos instituciones que se relacionan directamente con el mismo, las cuales tienen que ver con limitaciones, excepciones y flexibilidades previstas en el marco del referido sistema, como son las licencias obligatorias y el dominio público; es pertinente realizar un análisis de estos instrumentos jurídicos como alternativas a ser consideradas para contribuir al combate desde el ámbito de la propiedad intelectual de las nefastas consecuencias que la pandemia por COVID-19 ha dejado y sigue en todo nivel.

En tal sentido, procederemos a examinar ciertas alternativas que nos brinda el sistema de patentes, el cual no debe verse como ajeno a la problemática de salud mundial existente, puesto que existen muchas tecnologías que se están empleando o podrían emplearse para el tratamiento de la enfermedad, así como para el cuidado, prevención, protección, aislamiento y recuperación de la población. Entre tales tecnologías, las se encuentran contenidas, divulgadas y/o protegidas principalmente en documentos de patentes, es posible encontrar principios activos, fármacos o medicamentos utilizados de manera experimental para el tratamiento de la COVID-19, así como también existen otras tecnologías relacionadas con equipos de bioseguridad, dispositivos e insumos médicos empleados para prevenir el contagio de la enfermedad o combatir las secuelas de la misma.

En lo que tiene que ver con la protección de una invención y el ejercicio de los derechos de patente, es preciso mencionar que existe una alta posibilidad de que muchas tecnologías que se utilizan para el combate de la enfermedad se encuentren protegidas, con lo cual existe un derecho de exclusiva del titular de la invención para explotarla y de restringir el uso por parte de terceros de dichas tecnologías.

Lo dicho evidencia la fuerte problemática que se podría causar respecto de bienes protegidos que sirvan para hacerle frente a la pandemia, sobre los cuales pesan derechos de orden privado, frente al bien común que en este caso se refleja en el efectivo ejercicio y acceso al derecho público a la salud y todo lo que ello implica como es el acceso a medicamentos, atención hospitalaria, tratamientos médicos, entre otros. En situaciones como la que estamos atravesando es cuando se justifican los postulados de la Declaración de Doha, previamente citada en este estudio, según los cuales la propiedad intelectual debe estar al servicio de la salud pública, es decir, que las normas de propiedad intelectual no deberán impedir que los países adopten las medidas que sean necesarias para proteger y garantizar la salud pública y promover el acceso a medicamentos.

Ante lo indicado cabe hacerse una pregunta clave: ¿existen patentes concedidas y vigentes que protejan las diferentes tecnologías utilizadas para el combate a la COVID-19?

La respuesta no es absoluta, puesto que, como hemos visto, existen una serie de productos y procedimientos en diferentes ámbitos de la tecnología que son utilizados con el fin de curar, prevenir o tratar la enfermedad. Al respecto cabe citar el Boletín de Patentes COVID-19, elaborado por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del SENADI, el cual las agrupa en varias categorías como son: fármacos para el tratamiento experimental, protección facial, protección corporal, desinfectantes, equipos de ventilación y respiración, equipos de aislamiento y tratamiento de cadáveres.[43]

Respecto de la existencia de una vacuna o medicamento específico para la prevención, cura o tratamiento de la COVID-19, la OMS en abril de 2020, señalaba lo siguiente:

---

43 Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, *Boletín de Patentes COVID-19*, 2020, https://www.propiedadintelectual.gob.ec/covid_19/files/BoletinABR/index.html

> "*¿Existe alguna vacuna, medicamento o tratamiento para la COVID-19? Todavía no. Hasta la fecha, no hay ninguna vacuna ni medicamento antiviral específico para prevenir o tratar la COVID-2019. (…) La mayoría de los pacientes se recuperan con la ayuda de medidas de apoyo. Se están investigando posibles vacunas y distintos tratamientos farmacológicos específicos. Hay ensayos clínicos en curso para ponerlos a prueba. La OMS está coordinando los esfuerzos dirigidos a desarrollar vacunas y medicamentos para prevenir y tratar la COVID-19.*"
>
> (Énfasis agregado)

Actualmente, si bien la respuesta no es tan determinante como la indicada meses atrás, ante la misma pregunta, la OMS señala:

> "*…hasta ahora ningún medicamento ha demostrado prevenir o curar esta enfermedad. Sin embargo, hay varios ensayos clínicos en marcha, tanto de medicamentos occidentales como tradicionales. La OMS está coordinando la labor de desarrollo de vacunas y medicamentos para prevenir y tratar la COVID-19…*".[44]
>
> (Énfasis agregado)

Acorde a lo indicado, es pertinente señalar que conforme lo establecen los diferentes instrumentos internacionales en materia de propiedad intelectual, como son el Acuerdo sobre los ADPIC y la Decisión Andina 486, así como la legislación ecuatoriana contenida en las disposiciones del COESCCI y demás normativa secundaria, la condición *sine qua non*, para que proceda el otorgamiento de una licencia obligatoria es la existencia y vigencia previa de una patente, la cual será objeto de la licencia mencionada. No existe posibilidad alguna de conceder una licencia obligatoria ante la ausencia de una

[44] OMS, *Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19)*, Op. Cit.

patente, ni siquiera cabe una licencia de este tipo respecto de solicitudes de patentes que se encuentren en trámite ante la oficina competente que es el SENADI.

Lo dicho es un aspecto sumamente importante a ser tomado en cuenta respecto del análisis de procedencia del establecimiento de un régimen de licencias obligatorias a ser aplicado frente a una declaratoria de interés público, de estado de emergencia sanitaria por la COVID-19, puesto que sobre la base de la existencia de una patente o patentes debidamente protegidas en el país se podrá determinar la procedencia o no de la concesión de licencias obligatorias. Es así que el análisis se centra en poder determinar primeramente si existe o no una patente, para el caso del Ecuador, que se encuentre concedida en el territorio del país para tal efecto.

Conforme lo manifiesta la OMS, no existe al momento vacuna o medicamento específico para la cura o el tratamiento de la COVID-19, lo cual evidenciaría claramente la inexistencia de patentes sobre un principio activo o un compuesto farmacéutico específico, con lo cual se puede deducir que la posibilidad de tramitar y conceder una licencia obligatoria sobre una patente que no existe sería improcedente. Lo dicho debe entenderse única y exclusivamente respecto de invenciones patentadas cuyo propósito principal sea la generación de una vacuna o fármaco específicamente creado para tratar la COVID-19.

Sin perjuicio de lo indicado, es ampliamente conocido que a nivel mundial se está tratando la enfermedad con medicamentos que originalmente han sido creados y destinados para el tratamiento de otras enfermedades y no han sido desarrollados para combatir la COVID-19 de manera específica. Es así que resultaba imperativo iniciar con el desarrollo de un estudio y análisis a efectos de poder identificar la existencia de patentes sobre otros compuestos farmacéuticos que se estén utilizando de forma experimental para el tratamiento de la COVID-19 y su protección por patente en el Ecuador, sobre las cuales existan derechos de

propiedad intelectual que puedan someterse a un régimen de licencias obligatorias.

En tal sentido, luego de un análisis exhaustivo realizado por la Oficina de Patentes del Ecuador, se han podido detectar varios principios activos que se están actualmente utilizando a nivel mundial en ensayos para el tratamiento de la enfermedad, respecto de los cuales cabe hacer el mismo análisis sobre la existencia de una protección por medio de una patente en el país. Una vez concluido el estudio y verificación de las patentes vigentes en el Ecuador de dichos compuestos, se obtuvieron los siguientes resultados:

Figura Nº 01

Fuente: *Infositio COVID-19 y la Propiedad Intelectual*, SENADI, 2020[45]

Como se puede notar de la información mencionada anteriormente, al momento en el Ecuador no existe una patente vigente que esté relacionada con alguno de los principios activos utilizados para el tratamiento experimental de la COVID-19, por lo que, ante la ausencia de patente, no cabría el establecimiento de una licencia obligatoria en tal sentido.

45 Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, *Infositio COVID-19 y la Propiedad Intelectual*, 2020, https://www.propiedadintelectual.gob.ec/covid_19/

Adicional a ello, se logró determinar que existen varios compuestos activos cuyas solicitudes de patentes se encuentran en trámite ante la oficina nacional competente, empero como ya se ha indicado previamente, tampoco cabe el otorgamiento de una licencia obligatoria respecto de dichos trámites, puesto que no se han constituido derechos de patente sobre los mismos. Finalmente, también se determinó la inexistencia de patentes y solicitudes de patentes sobre varios principios activos, así como también se identificaron trámites que han sido denegados, caducados o han perdido su vigencia y que por tales condiciones son ampliamente conocidos y difundidos en el estado de la técnica, es decir, que forman parte del dominio público y pueden ser utilizadas libremente por terceros en el territorio sin que ello implique la infracción de derechos de propiedad intelectual, respecto de los cuales mucho menos cabría una declaratoria de licencia obligatoria, puesto que el objeto no satisface la condición jurídica establecida en el ordenamiento jurídico aplicable.

Sin perjuicio de lo indicado, las oficinas de propiedad industrial deben realizar un monitoreo permanente en el sentido de que en la medida que se cuente o aparezcan internacionalmente nuevos datos o se divulguen pruebas con nuevos medicamentos experimentados, se deba levantar la información respectiva y verificar los estados de protección en el país de dichos compuestos detectados, sobre la existencia de derechos de propiedad intelectual respecto de patentes de estos principios activos y de la misma manera en caso de que se generen vacunas para prevenir la enfermedad, aunque en el caso de medicamentos nuevos será poco probable la existencia de una patente en el corto plazo.

Para concluir respecto de este punto, como se ha podido evidenciar de lo indicado anteriormente, las licencias obligatorias caben, siempre y cuando exista una patente vigente debidamente protegida en el país, solo y únicamente en ese caso. De ahí que, de la investigación y análisis realizado en el caso del Ecuador, al momento no existen patentes específicas para el tratamiento de la COVID-19, así como

tampoco existen patentes respecto de principios activos utilizados para el tratamiento de otras afecciones que se estén utilizando de manera experimental para tratarlo, ante lo cual, no es posible la concesión de una licencia obligatoria para tal efecto.

En cuanto a lo que tiene que ver con la información que se encuentra en el dominio público que guarda relación con productos o procedimientos utilizados para prevenir o curar la COVID-19, la misma podría ser utilizada libremente, sin que exista vulneración de derechos intelectuales.

Al respecto, el estudio denominado *Pandemia por el COVID-19: Propiedad Intelectual para el Acceso a Medicamentos*[46], señala varios elementos a considerar en este análisis como son:

- Kits de diagnóstico de la COVID-19, lo cuales por ser métodos de diagnóstico estarían excluidos de ser protegidos por patentes, sin embargo, los aparatos utilizados podrían patentarse;
- Actualmente los laboratorios farmacéuticos están experimentando sobre medicamentos existentes, en tal sentido es importante recalcar que en el Ecuador no se protegen los usos y segundos usos, por lo tanto, dichas patentes de usos vigentes en otros países no podrían extenderse al nuestro y entrarían en el dominio público;
- Los aparatos y equipos de bioseguridad, dispositivos e insumos médicos son patentables, sin embargo existe en el dominio público una amplia variedad de estos tipos que pueden ser utilizados ampliamente e inclusive reproducidos industrialmente. Como muestra de ello tenemos el antes citado *Boletín de Patentes COVID-19*, el cual incorpora únicamente tecnologías que se

[46] AOUN, Alejandra, Et al., *Pandemia por el COVID-19: Propiedad Intelectual para el Acceso a Medicamentos*, Centro de Estudios Interdisciplinario de Derecho Industrial y Económico – CEIDIE, Universidad de Buenos Aires – UBA, Buenos Aires, 2020.

encuentran en el dominio público para que puedan ser utilizadas en el combate a la pandemia; y,

- También existen otros productos como desinfectantes, mascarillas, guantes, trajes, entre otros, los cuales en la mayoría de casos su técnica de fabricación es ampliamente conocida desde hace mucho tiempo atrás, por lo que difícilmente podrán contar con una protección por patente.

Sobre lo expuesto en relación al dominio público, es importante indicar que un objetivo de la política pública debería buscar el acceso a dicha información, mediante la efectiva divulgación de las patentes. Tomando en cuenta los avances informáticos, es posible que el almacenamiento y recuperación de la información que se encuentra en el dominio público pueda ser puesta a disposición de la sociedad.

Una herramienta importantísima para el aprovechamiento de la información que se encuentra en el dominio público es la "*búsqueda de patentes*", la cual debe fortalecerse mediante iniciativas de formación técnica acerca de la utilización de información de patentes. El poder determinar cuál es el estado de la técnica a escala nacional e internacional contribuye muchísimo para identificar la información que se encuentra en el dominio público y por ende es de libre uso y explotación. Los centros de información de patentes[47] y las oficinas de transferencia de tecnología, son entes idóneos para fomentar y promover la utilización de la información contenida en las patentes que están en el dominio público.

Como se puede notar, existe un amplio margen de acción respecto del uso adecuado de la información que se encuentra en el dominio público, por lo que su aprovechamiento puede

[47] En el Ecuador han sido implementados con la denominación de Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación – CATIs, mediante un acuerdo de cooperación que mantiene el SENADI con la OMPI, los cuales funcionan principalmente en instituciones de educación superior.

ser crucial en el fortalecimiento de los esfuerzos que hagan los países[48] para afrontar y combatir la pandemia generada por la COVID-19.

5. Conclusiones

El sistema de patentes tiene varias funciones como son, entre otras, el fomentar la innovación tecnológica, promover la competencia e inversiones, estimular la divulgación de la información y la difusión de tecnología y alentar la transferencia tecnológica.

Conforme a lo indicado, el sistema de patentes tiene relación con varios aspectos que pueden ser utilizados en el combate a la COVID-19, principalmente porque las tecnologías generadas para tal efecto pueden ser protegidas por patentes, especialmente los principios activos, fármacos, medicamentos o vacunas cuya función es salvar vidas, prevenir, curar o tratar enfermedades. Lo dicho en virtud de que el derecho a la salud implica necesariamente el acceso a medicamentos para tales efectos y por tal motivo estamos ante un bien público

---

48 Anónimo, *Propiedad Intelectual en épocas de Pandemia,* CODS, DIME, Universidad Nacional de Colombia, 2020. Una iniciativa sumamente interesante e importante que gira en torno al concepto de dominio público, es la realizada por el Presidente de Costa Rica al Director General de la OMS, la cual consiste en:

> "*Que se permita el acceso y uso de la propiedad intelectual que protege las tecnologías para detectar, prevenir, controlar y tratar la pandemia por COVID-19, incluyendo los "datos de prueba" es decir la información sobre seguridad y eficacia de esas tecnologías que se entrega a las agencias sanitarias.*
> *Que se cree un repositorio de información de todas patentes y otras medidas de propiedad intelectual que protegen esas tecnologías.*
> *Que se cree una base de datos con la información sobre la investigación y desarrollo de las tecnologías para enfrentar la pandemia, así como de los ensayos clínicos.*
> *Que la OMS cree un formato sencillo de memorando de entendimiento, mediante el cual los países, la industria y otros actores se comprometan a colaborar con estas iniciativas, brindando información y permitiendo el acceso a la misma.*"

protegido, el cual justifica la existencia de razones de interés público para su tratamiento.

Por lo expuesto es importante que los países tiendan a la utilización de las limitaciones, excepciones y flexibilidades contempladas en el Acuerdo sobre los ADPIC y en la Declaración de Doha, para proteger y garantizar el derecho a la salud pública conforme corresponda.

Es ampliamente conocido que a nivel mundial se está tratando la enfermedad con medicamentos que originalmente han sido creados y destinados para el tratamiento de otras enfermedades y no han sido desarrollados para combatir la COVID-19 de manera específica. Adicionalmente, la industria farmacéutica se encuentra investigando y trabajando arduamente en la generación de vacunas para la prevención del contagio de la enfermedad.

En el Ecuador no existen patentes vigentes relacionadas con alguno de los principios activos que están siendo utilizados para el tratamiento experimental de la COVID-19, por lo que no cabría el establecimiento de una licencia obligatoria. La existencia y vigencia previa de una patente es condición *sine qua non* para que proceda la solicitud y el otorgamiento de una licencia obligatoria. No existe posibilidad alguna de conceder una licencia obligatoria ante la ausencia de una patente, así como tampoco cabe una licencia de este tipo respecto de solicitudes de patentes que se encuentren en trámite ante la oficina nacional competente que es el SENADI.

Sin perjuicio de lo indicado, la normativa vigente en materia de propiedad intelectual, faculta la presentación de solicitudes de licencias obligatorias para su tramitación ante la oficina nacional competente, previo el cumplimiento de los supuestos legalmente establecidos para el efecto. Por lo expuesto, todos los mecanismos de acceso para presentar solicitudes de licencias obligatorias a trámite, se encuentran plenamente habilitados.

En el caso de que proceda la presentación de una licencia obligatoria respecto de un fármaco o vacuna para el tratamiento de la COVID-19, tendría que ser una licencia obligatoria por razones de interés público, puesto que se trata de una pandemia que ha motivado el establecimiento de un estado de emergencia sanitaria. En tal caso, debe haber una declaratoria previa por parte del gobierno, de la existencia de razones de interés público, emergencia o seguridad nacional para la emisión de licencias obligatorias. En este tipo de licencias no es necesario la realización de una negociación previa con el titular de la patente quien deberá ser notificado de ser razonablemente posible. Además, el titular de la patente no pierde su derecho a explotarla y a recibir las regalías resultantes de su uso. Finalmente, estas licencias pueden ser utilizadas para importar o producir un medicamento, vacuna, equipo o dispositivo médico que se encuentren protegidos por patente, inclusive cuando el titular no los haya puesto a disposición en cantidades suficientes para abastecer el mercado interno o que su precio sea excesivamente elevado.

Existen varios desafíos que giran en torno al funcionamiento de las licencias obligatorias los cuales se mencionan a continuación:

- Es fundamental fortalecer la articulación institucional de las entidades que tienen competencias relacionadas en temas de salud, para que el impacto de las licencias obligatorias llegue a los destinatarios reales[49];

[49] Estas instituciones en el Ecuador son puntualmente el ente rector en materia de salud pública (Ministerio de Salud Pública – MSP), la autoridad competente en materia sanitaria responsable de emitir los permisos de comercialización (Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA), la autoridad competente en materia de propiedad intelectual (Servicio Nacional de Derechos Intelectuales – SENADI), la autoridad competente en compras públicas (Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP), la autoridad competente en materia aduanera (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador – SENAE), sin perjuicio de que dependiendo del caso específico exista otra institución que pueda intervenir.

- La industria regional o nacional debe ser capaz de cubrir la demanda de productos objeto de licencias obligatorias;
- Se debe construir una normativa adecuada que viabilice la presentación y tramitación de licencias obligatorias;
- Se debe evaluar el impacto real de la experiencia del Ecuador en la aplicación de licencias obligatorias; y,
- Las licencias obligatorias contribuyen como una herramienta para el acceso a medicamentos pero se debe trabajar en integrar los esfuerzos institucionales.

Respecto de la información de patentes que se encuentra disponible en el dominio público, es razonable suponer que si se proporcionan mejores medios de búsqueda y acceso a la misma, los diferentes sectores de la innovación se verán beneficiados puesto que se podrán desestimar intentos infructuosos previos para resolver problemas técnicos y evitar la duplicación de investigaciones sobre aspectos que hayan pasado a formar parte del dominio público.

Como se puede evidenciar, la información que se encuentra en el dominio público es sumamente importante y su acceso es libre para que la misma pueda ser aprovechada. En tal sentido, la información contenida en patentes puede ser reproducida, utilizada y puesta a disposición de la población por cualquier persona que tenga la capacidad de realizarlo. En el caso de medicamentos que tengan patentes que estén en el dominio público, es plenamente factible que la industria de genéricos pueda importar o producir localmente los principios activos respectivos, lo mismo con aparatos, equipos, dispositivos e insumos médicos.

Es sumamente necesario que se establezcan políticas que permitan obtener progresos significativos en la gestión y promoción de la información sobre patentes que está en el dominio público. Para lo cual se deben reforzar las estrategias

de difusión de la información y sumar esfuerzos para que la utilización de esa información se traduzca en la creación de nuevas tecnologías o en la mejora de las que ya existen para beneficio de la humanidad.

6. Bibliografía

- Anónimo, *Propiedad Intelectual en épocas de Pandemia,* CODS, DIME, Universidad Nacional de Colombia, 2020.

- AOUN, Alejandra, Et al., *Pandemia por el COVID-19: Propiedad Intelectual para el Acceso a Medicamentos,* Centro de Estudios Interdisciplinario de Derecho Industrial y Económico – CEIDIE, Universidad de Buenos Aires – UBA, Buenos Aires, 2020.

- Asamblea General de la ONU, *Declaración Universal de los Derechos del Hombre,* Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 1958.

- Asamblea Nacional del Ecuador, *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación – COESCCI*, Suplemento del Registro Oficial No, 899, Quito, 2016.

- Comisión de la Comunidad Andina, *Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial*, artículo 14, Ediciones Abya-Yala, Quito, 2004.

- CORREA, Carlos, *Pautas para el examen de solicitudes de patentes farmacéuticas,* PNUD.

- DÍAZ VERA, L. M. y HERRERA SIERRA, L. F., *Patentes de medicamentos: ¿incentivos a la innovación o límites a la salud humana? Un análisis desde la propiedad intelectual y el derecho de la competencia,* Revista La Propiedad Inmaterial, No. 17, 2013.

- DIAZ-PINILLA, L. F., GUEVARA, R., LAMPREA, N. y LIZARAZO-CORTES, O., *Caso Imatinib: análisis técnico y jurídico del trámite de patente en Colombia*. Revista La Propiedad Inmaterial No. 22, Universidad Externado de Colombia, 2016.

- Ministerio de Salud Pública de Ecuador, https://www.salud.gob.ec/coronavirus-covid-19/

- MUÑOZ TELLEZ, Viviana, *La pandemia de COVID-19: el fomento de la I+D y la gestión de la propiedad intelectual para acceder a diagnósticos, medicamentos y vacunas,* South Centre, Ginebra, 2020, https://www.southcentre.int

- Organización Mundial de Comercio – OMC, *Glosario de Términos*, https://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/glossary_s.htm

- Organización Mundial de Comercio – OMC, *COVID-19: Medidas relativas a los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio,* https://www.wto.org/spanish/tratop_s/covid19_s/trade_related_ip_measure_s.htm

- Organización Mundial de Comercio – OMC, *Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC,* Ediciones Abya-Yala, Quito, 2004.

- Organización Mundial de Comercio – OMC, *Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública*, 2001. https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_trips_s.htm

- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, *Tratado de Cooperación en Materia de Patentes – PCT*, Ediciones Abya-Yala, Quito, 2004.

- Organización Mundial de la Salud – OMS, *Cronología de la respuesta de la OMS a la COVID-19*, https://www.who.int/es/news-room/detail/29-06-2020-covidtimeline

- Organización Mundial de la Salud – OMS, *Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19)*, https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

- Organización Mundial de la Salud – OMS, New York Times, *En busca de la vacuna*, cuadro citado por el Diario El Universo. https://bit.ly/2XoM1IK

- PHILLIPS, Jeremy, *Estudio sobre las Patentes y el Dominio Público*, Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual – CDIP de la OMPI, Ginebra, 2012.

- RAE, *Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua*, https://dle.rae.es/

- RAPELA, Miguel y SCHÖTZ Gustavo, *COVID-19, derechos de propiedad intelectual y licencias obligatorias*, Revista Jurídica La Ley, Buenos Aires, 2020.

- SCHÖTZ, Gustavo (Coordinador), *Patentes y medicinas esenciales*, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2013.

- Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, Oficina Europea de Patentes, *Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las*

Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, Ediciones Abya-Yala, Quito, 2004.

- Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, *Infositio COVID-19 y la Propiedad Intelectual*, 2020, https://www.propiedadintelectual.gob.ec/covid_19/

- Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, *Boletín de Patentes COVID-19*, 2020, https://www.propiedadintelectual.gob.ec/covid_19/files/BoletinABR/index.html

- TINAJERO, José Andrés, *El Sistema de la Propiedad Intelectual y su Importancia*, en Revista Memoria "Sistema Nacional de Información sobre Derechos de Propiedad Intelectual de la Investigación y Difusión Tecnológica de Patentes", IEPI, Imprenta Visión, Quito, 2010.

- URIBE ARBELÁEZ, M., *Impatentabilidad de medicamentos esenciales*, Revista La Propiedad Inmaterial Nº 18, Universidad Externado de Colombia, 2014.

Quito, marzo de 2020.

***

CASOS DE PATENTES DE INVENCIÓN DE ANTICUERPOS: CRITERIOS DE CLARIDAD Y NIVEL INVENTIVO

Por *María del Carmen Arana Courrejolles*

María del Carmen Arana Courrejolles

Abogada con Maestría en Derecho Internacional Económico. Directora del departamento legal del Estudio Colmenares & Asociados. Profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú (desde 1987 hasta la fecha) de los cursos de: Propiedad Industrial y Propiedad intelectual en la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia; Patente, Innovaciones 2 y Tratados de Libre Comercio en la Maestría de "Biocomercio: Propiedad Intelectual y Biodiversidad". Expositora en diversos eventos nacionales e internacionales.

Ha publicado los libros *"Interpretación del Acto Jurídico"* y *"La protección jurídica de los signos distintivos" (2017,* Fondo Editorial PUCP); así como, diversos artículos académicos en revistas nacionales e internacionales.

CASOS DE PATENTES DE INVENCIÓN DE ANTICUERPOS: CRITERIOS DE CLARIDAD Y NIVEL INVENTIVO

María del Carmen Arana Courrejolles

Palabras clave:
claridad, anticuerpos, nivel inventivo,
novedad, biotecnología

Keywords:
clarity, antibodies, inventive step,
novelty, biotechnology

Resumen:

El presente artículo es una revisión casuística de informes técnicos de diferentes expedientes de solicitudes de patentes de invención, exclusivamente de anticuerpos, en el campo tecnológico de la biotecnología, donde se identifican y extraen los criterios generales y específicos sobre los requisitos de claridad y nivel inventivo que se evalúan en el examen técnico para la obtención de una patente de invención de un anticuerpo en el Perú.

Abstract:

This article is a casuistry review of technical reports of several files regarding applications of patent of invention, exclusively of antibodies, in the technological field of biotechnology, wherein general and specific criteria are identified and extracted on the requirements of clearness and inventive step that are evaluated in the technical report for obtaining a patent of invention in Peru.

1. Introducción: la presentación de una solicitud de patente hasta llegar al examen de fondo

En una investigación realizada en 2014-2015 revisamos casos de informes técnicos de diferentes expedientes de solicitudes de patentes en diferentes campos de la tecnología, a fin de evaluar los criterios que se requieren para obtener una patente de invención en el Perú. Esta investigación se publicó en la revista Derecho PUCP en el 2015[1].

En el presente artículo hemos realizado una revisión casuística de informes técnicos relacionados exclusivamente con la solicitud de patente de anticuerpos[2], la cual pertenece al campo de la biotecnología por su relevancia en la salud, a fin de identificar y extraer criterios generales y específicos sobre la claridad y el nivel inventivo necesarios para obtener la patente de invención de un anticuerpo.

La biotecnología ha desarrollado —en el campo farmacéutico— la producción de anticuerpos para tratar enfermedades degenerativas (artritis reumatoide, esclerosis múltiple, enfermedad de Alzheimer) y cáncer (mieloma

1 "Criterios para obtener la concesión de una patente de invención en el Perú". DERECHO PUCP N° 74, 2015, pp. 29-69. En la publicación identificamos criterios generales y específicos sobre claridad y nivel inventivo de patentes en los campos tecnológicos de patentes de productos y procedimientos de ingeniería, química, farmacéutica, incluida biotecnología, y describimos el trámite de la presentación de una solicitud de patente, así como el examen de patentabilidad, y definimos algunos conceptos para su comprensión.

2 ¿Desde cuándo se viene haciendo investigación con anticuerpos? Durante los años 70 se producían anticuerpos a través de un proceso esencialmente biológico con los animales (ratones, ratas). Luego se desarrollaron los hibridomas que son anticuerpos monoclonales producidos por un clon. Con posterioridad, la biología molecular desarrolló técnicas para obtener anticuerpos quiméricos (35% murinos y 65% humanos) y luego con mayor técnica se desarrollaron los anticuerpos humanizados (95% humanos). Actualmente están en investigación los anticuerpos bi-especificos.

múltiple, leucemia). La casuística comprende anticuerpos monoclonales y policlonales. Los anticuerpos monoclonales tienen elevada especificidad y homogeneidad, y se vienen aplicando con cierto éxito para enfermedades que anteriormente eran incurables.

En diferentes países del mundo se vienen realizando investigaciones con anticuerpos para desarrollar una vacuna contra el coronavirus. En algunos países las instituciones ya han solicitado patentes para proteger las invenciones de anticuerpos para inhibir, impedir o neutralizar el virus del COVID-19[3].

En el presente trabajo vamos a identificar y desarrollar los criterios de claridad y nivel inventivo de las solicitudes de patentes de anticuerpo.

El criterio de claridad se refiere a la redacción de las reivindicaciones. Estas deben estar redactadas de modo claro porque definen el alcance de la protección. Por ello, de la sola lectura del texto de las reivindicaciones, el examinador debe comprender el problema y la solución de la invención. La memoria descriptiva también debe ser clara para poder explicar el invento y evitar confusiones y errores. Si una reivindicación es muy técnica, la memoria descriptiva debe desarrollar una explicación que permita la comprensión del invento. La falta de claridad puede deberse a diversas razones: inconsistencia entre la descripción y las reivindicaciones, uso de términos imprecisos, uso de términos ambiguos, definición del producto por la función y no por las características técnicas esenciales, etc.; pero también por otras razones, como el definir la invención por el resultado a alcanzar.

[3] Ver INDECOPI: reporte electrónico tecnológico de patente farmacéutica y biotecnológica relacionada al coronavirus: COVID-19, SAR MERS, No. 1 del 2020 DIN-INDECOPI.

El nivel inventivo, se refiere al análisis que realiza el examinador, quien tiene como punto de partida los conocimientos del estado de la técnica y luego evalúa si la estructura del invento es obvia con respecto a las enseñanzas del estado de la técnica; es decir, si el experto en la materia de la invención no habría llegado a ese resultado a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento.

2. Examen técnico de evaluación para la concesión de una patente de invención de anticuerpo

El examen técnico de patentabilidad constituye una de las etapas más importantes del procedimiento de la solicitud de una patente de invención, ya que consiste en la evaluación que realiza el examinador de todos los documentos técnicos presentados con la solicitud de patente. Evalúa la memoria descriptiva y las reivindicaciones, tanto en términos de su redacción como del cumplimiento de los requisitos de ley y tiene en cuenta los criterios del Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, también llamado Manual Andino de Patentes (en adelante, **Manual del Examinador Andino**) y del Manual para la formación de examinadores de patentes en el Perú (en adelante, **Manual del Examinador Peruano**). En el informe técnico emitido por el examinador se consignan todos los datos básicos de la solicitud de patente: el nombre del solicitante, el título de la patente, los textos que se analizan (memoria descriptiva, reivindicaciones y los documentos del estado de la técnica), así como la bibliografía utilizada, entre otros.

Si se encuentran impedimentos absolutos para la concesión de una patente, en el informe técnico se van a consignar las reivindicaciones que se ven afectadas por un impedimento y el artículo de la ley correspondiente, indicando por qué no se consideran invenciones o por qué no son patentables[4].

[4] "*Articulo 15 Decisión 486.- No se considerarán invenciones: a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) el*

Si la invención tiene problemas en la redacción que no permiten comprender la solución del problema técnico, se indica por qué no cumple con los requisitos de claridad en las reivindicaciones según el artículo 30 de la Decisión 486 y en la descripción según el artículo 28 de la misma ley.

Si la invención no tiene un salto cualitativo o un efecto sorprendente en la solución del problema, para el técnico de la

---

todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural; c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor; d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y, f) las formas de presentar información.

Articulo 20 Decisión 486.- No serán patentables: a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos; d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.

Articulo 21 Decisión 486.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial."

materia no tendría nivel inventivo según el artículo 18 de la Decisión 486.

3. Definiciones de conceptos para entender la realización del examen técnico de una patente de anticuerpos

3.1. Anticuerpo: concepto y estructura

¿Qué es un anticuerpo? Es un producto del sistema inmune adaptativo de naturaleza proteica el cual aprende y recuerda las respuestas específicas a patógenos invasores (virus, bacterias, etc.).

Nuestro sistema inmunitario tiene como función principal producir anticuerpos, los cuales se pueden encontrar en forma soluble en la sangre o unidos a la membrana celular.

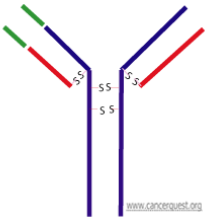
¿Cómo es la estructura de un anticuerpo?

En el texto "Terapia Dirigida" se expresa que cada anticuerpo:

> "*...contiene dos proteínas pequeñas (cadenas ligeras) y dos proteínas grandes (cadenas pesadas). Las cuatro proteínas que forman el anticuerpo se unen entre sí mediante enlaces disulfuro (S-S) entre aminoácidos de cisteína. Cada una de las cuatro cadenas del anticuerpo contiene una región constante y una región variable. La región constante contiene dominios que permiten que otras células del sistema inmunitario reconozcan al anticuerpo. Las piezas rojas pequeñas representan a las cadenas ligeras y las piezas azules representan a las cadenas pesadas. Se muestran los enlaces disulfuro (S-S) que unen a la molécula.*"[5]

[5] http://www.cancerquest.org/index.cfm?lang=spanish&page=160 (Consultado el 17 de diciembre de 2018)

Figura Nº 01



Un anticuerpo tiene dos pares de cadenas polipeptídicas que se llaman cadenas ligeras y pesadas, cada una de las cadenas contiene una región o dominio variable. El ápice de la proteína es variable, lo que permite la existencia de numerosos anticuerpos, cada uno con un extremo distinto. Cada parte variable se puede unir a una distinta que se llama antígeno, el cual se complementa con el anticuerpo.

El epítopo es la parte del antígeno reconocido por el anticuerpo, se une a este en una interacción específica. El epítopo con su anticuerpo permite identificar a su antígeno dentro de miles de moléculas.

3.2. Anticuerpos solicitados como patente de invención

En la investigación hemos revisado alrededor de 30 expedientes de patente de invención de anticuerpos que se aplican en la industria farmacéutica. Citamos algunos títulos de las invenciones:

- Anticuerpos que se unen a OX40
- Anticuerpos antagonistas del receptor FGFR4
- Anticuerpos que reconocen sulfátidos y proteoglicanos
- Anticuerpos humanos de alta afinidad para el receptor IL4.
- Anticuerpos Anti-CD-79B Inmunoconjugados
- Anticuerpos Anti-CMET- que comprende una región bisagra
- Anticuerpo humanizado bioespecífico
- Anticuerpos Inmunoconjugado humanizado

- Anticuerpos Anti-factor-D humanizado
- Anticuerpos Anti- Bst1
- Anticuerpos Anti-LRP5
- Anticuerpos humanizados específicos de la forma protofibrilar del péptido beta amiloide

Estas invenciones se aplican a diferentes tipos de enfermedades, tales como: alérgicas, autoinmunes, mieloma múltiple, artritis reumatoide, malignidades hematológicas, leucemia, linfomas, neovascularización (mejora de circulación) y contra el VIH.

3.3. Reivindicaciones y memoria descriptiva

Las reivindicaciones constituyen la parte más importante de una solicitud de patente de anticuerpo, dado que son las que determinan el alcance de la protección y definen el objeto para el cual se solicita la protección mediante la patente.

La memoria descriptiva es la parte de la solicitud de patente que explica detalladamente el invento, sustenta las reivindicaciones y describe los antecedentes, es decir, lo que existe en el estado de la técnica. Tiene que ser suficiente, es decir cumplir con el mínimo de redacción para que el examinador pueda comprender el invento.

La redacción de la invención que se solicita proteger como patente (reivindicaciones y memoria descriptiva) es tan importante que en nuestra ley se exige que las reivindicaciones sean claras, concisas y que tengan sustento en la descripción. Asimismo, se exige que la memoria descriptiva sea clara y completa.

3.4. Claridad y precisión de la descripción de la solicitud de patente

Según la ley y la práctica peruana, una invención de anticuerpos para obtener la concesión de patente debe ser

clara. La claridad se refiere a la redacción de las palabras técnicas y a su significado en las reivindicaciones y la descripción. La claridad se aplica tanto a las reivindicaciones (artículo 30 de la Decisión 486), "*deben ser claras y concisas y estar sustentadas por la descripción*", como a la descripción (artículo 28 de la Decisión 486). Para redactar el texto de la reivindicación y la memoria descriptiva se deben usar los términos del experto en la materia, que le permitan comprender la solución del problema que trata el invento. Por ello, la redacción debe ser específica, sin errores, omisiones o reiteraciones.

En el Manual del Examinador Andino se señala que son términos imprecisos: "aproximadamente", "alrededor de", lo cual ha sido recogido en el Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente[6].

La claridad se aplica tanto a las reivindicaciones de modo individual como a su conjunto. Una buena redacción debe permitir al examinador, de la sola lectura del texto de las reivindicaciones, entender la solución al problema técnico que plantea el invento. Las reivindicaciones deben de ser redactadas de modo técnico, sin incluir informaciones comerciales, ni marcas, ni términos imprecisos como: "aproximadamente", "alrededor de"[7], ni términos con dos sentidos, o con sentidos relativos (fino, ancho, mayor), ni

6 El Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente considera que los términos subjetivos están relacionados con características optativas tales como las expresiones "preferentemente", "por ejemplo", o "más particularmente". Estos deben ser analizados con cuidado para asegurar que no introduzcan ambigüedad.

7 En la página 53 del Manual del Examinador Andino, se considera que los términos "aproximadamente" y "alrededor de" son imprecisos y poco claros, los cuales también son citados en el Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente (p. 102).

términos subjetivos como: "preferente", "preferible", entre otros[8].

En el Manual del Examinador Andino, se explica cómo debe ser la claridad de la descripción:

> "*La descripción debe estar escrita en el lenguaje común del campo técnico al cual pertenece la invención. Si un término tiene un significado distinto al que comúnmente se le da en el campo técnico, este deberá indicarse, así como utilizar los signos y símbolos aceptados en el campo en cuestión para las fórmulas matemáticas y fórmulas químicas. Las unidades de medida deben expresar su correspondencia en el Sistema Internacional de Unidades.*" (p. 32)

> "*No se acepta dentro de la descripción, el uso de nombres propios, genéricos, marcas o similares para referirse a la materia objeto de la invención, a menos que estén definidos en la descripción. Si se incluyen dibujos, ellos deben estar al inicio descritos brevemente dentro de la descripción, esta y los dibujos deben ser consistentes, unos con otros. La descripción y los dibujos deben ser consistentes los unos con los otros al referirse a los signos, símbolos o números de referencia.*" (p. 33)[9]

Las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Manual del Examinador Andino, el Manual del Examinador Peruano, entre otros, están en concordancia con el artículo 28 de la Decisión 486 y su complemento, el Decreto Legislativo N° 1075, que en su

---

8 En el Manual para la formación de examinadores de patentes en el Perú, cuando se trata la claridad, se señala que no se admiten, además de los términos imprecisos y con sentido relativo (sólido, delgado, alto) que ya los hemos nombrado, los términos opcionales como: "preferentemente", "preferiblemente", "por ejemplo", "en especial", "tal como", que son los términos que preceden a una característica de la reivindicación y que se deben interpretar como no limitativos. Estos términos pueden ser aceptados siempre que no generen ambigüedad (pp. 98 y 99).

9 Ibíd. p. 33.

artículo 26 establece que la descripción (divulgación) debe ser suficientemente clara y completa, de modo que una persona capacitada en la materia no requiera mayor experimentación para ejecutarla.

La descripción jurídicamente suficiente significa que debe estar completa, es decir, todo el contenido de la invención reivindicada que es objeto de protección de la solicitud de patente debe tener explicación en la descripción. Ser suficiente significa permitir al técnico en la materia la ejecución de la invención de la sola lectura de los textos que describen el invento. Para que pueda comprenderlos y ejecutarlos, se deben incluir explicativamente y/o en ejemplos tanto las características intrínsecas del invento como incluir los métodos para realizar la invención.

3.5. Examen de patentabilidad

El artículo 14 de la Decisión 486 establece que los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial se definen en artículos 16, 18 y 19 de la Decisión 486. En el examen de patentabilidad, el técnico evalúa tanto la novedad como el nivel inventivo con criterios establecidos en la ley, la jurisprudencia andina y el Manual del Examinador Andino y el Manual del Examinador Peruano. Con respecto a la aplicación industrial, en el artículo 19 de la Decisión 486 se señala que se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios. El examinador exige que se señale a qué industria se aplica la invención. En el párrafo 11 del artículo 16.9 del Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú – EE.UU., se

establece que "*cada parte dispondrá que una invención reclamada es aplicable industrialmente si posee una utilidad específica, sustancial y creíble*"*;* por lo que queda por desarrollar estos criterios a nivel de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN).

3.5.1. Novedad

Según lo establecido en el artículo 16 de la Decisión 486, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

Para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden, hayan sido accesibles al público. La difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención.

3.5.2. Nivel inventivo

Se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. El artículo 18 de la Decisión 486 establece que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

El examinador debe determinar, de modo objetivo y sin apreciaciones personales, si con los conocimientos técnicos

que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.[10]

3.5.3. Diferencias entre novedad y nivel inventivo

Si bien la novedad y el nivel inventivo son requisitos para conceder la patente referidos al estado de la técnica, son diferentes. Para determinar el nivel inventivo se parte del estado de la técnica, para determinar la novedad se revisa todo lo que está incluido en el estado de la técnica vinculado a esa área de la invención.

En el nivel inventivo, el documento del estado de la técnica explica y enseña. El examinador toma en cuenta las enseñanzas y si estas sugieren al técnico de la materia llegar al conocimiento de la patente solicitada (por derivación, por sustitución o combinando dos o tres documentos), sería obvia y carecería de nivel inventivo. Si, por el contrario, el técnico no llega al resultado, tendría actividad inventiva. Al analizar el nivel inventivo, se pueden combinar documentos del estado de la técnica porque son enseñanzas, mientras que para verificar la novedad, no se pueden combinar. Se tiene que comparar los documentos del estado de la técnica uno por uno con cada una de las reivindicaciones; es decir, un documento con una reivindicación, otro documento con otra reivindicación.

En la novedad, se investigan las anterioridades a fin de comparar la invención solicitada con todos los demás documentos que contienen inventos patentados vigentes o no

[10] En la Interpretación Prejudicial N° 641-IP-2018 de fecha 23 de octubre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3863 de fecha 18 de octubre de 2019, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala los criterios y métodos para determinar el nivel inventivo los cuales también se encuentran en el Manual del Examinador Andino.

vigentes, así como documentos de investigación, tesis, etc. Se coteja la invención con las “anterioridades” existentes a ella.

En el nivel inventivo se busca que el invento solicitado tenga un efecto sorprendente respecto a los documentos anteriores que constituyen el estado de la técnica.

Una invención tiene nivel inventivo cuando a los ojos del experto medio necesita algo más; es decir: un salto cualitativo, que significa que hay un efecto técnico mejorado. La invención no tiene nivel inventivo si es una simple aplicación de los conocimientos técnicos de la materia, o una derivación clara y directa del estado de la técnica.

4. Criterios generales y específicos encontrados en los informes técnicos para conceder o denegar una patente de invención de anticuerpos

Según la práctica peruana, el análisis de fondo que realiza el técnico en la materia de una solicitud de patente de invención comprende: la lectura del documento técnico que contiene la descripción, el conjunto de reivindicaciones, un resumen, y/o dibujos. Además contiene los datos bibliográficos, fechas importantes, e identificación del solicitante y los inventores. Luego evalúa los impedimentos de registro de la patente. El técnico evalúa si la descripción de la invención permite la comprensión del problema técnico y su solución. Se leen los textos de las reivindicaciones y, si cumplen con la claridad, concisión y sustento en la descripción, se evalúa si hay unidad de invención.

Investigación de casos: informes técnicos de solicitudes de patentes de invención de anticuerpos

El objetivo general de la investigación de los expedientes referidos a invenciones de anticuerpos ha sido identificar y construir un inventario de algunos criterios extraídos de las objeciones realizadas en los exámenes técnicos, a fin de

asegurar un entendimiento para poder obtener la patente de invención de los diversos tipos de anticuerpo. Los objetivos específicos se refieren a los casos concretos.

Hemos revisado varios expedientes de patente de invención de anticuerpos, solicitudes de patentes, algunas concedidas, otras denegadas, y resoluciones. Nos hemos enfocado principalmente en los informes técnicos. Señalamos los títulos de algunas de las patentes de invención de anticuerpos que hemos investigado, entre otras tenemos: NUEVOS ANTICUERPOS ANTI – CD38, ANTICUERPOS E INMUNO CONJUGADOS, ANTICUERPOS RECOMBINANTES CONTRA LA ESCLEROTINA, FORMAS DE ANTICUERPOS ANTI EGFR, ANTICUERPOS DE P-CADERINA, ANTICUERPOS ANTI MN Y MÉTODOS PARA SU UTILIZACIÓN, ANTICUERPO IGG1 HUMANIZADO", C.I.P.7 A61K 39/395; A61P 25/28; C07K 16/18, ANTICUERPOS QUE RECONOCEN SULFÁTIDOS Y PROTEOGLICANOS SULFATADOS, ANTICUERPO MONOCLONAL, POLIPÉPTIDOS, DOMINIOS VARIABLES DE ANTICUERPOS Y ANTAGONISTAS, ANTICUERPOS ANTI-CD79B E INMUNOCONJUGADOS Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS, ANTICUERPOS ANTI-IGE APOPTÓTICOS, ANTICUERPOS HUMANOS DE ALTA AFINIDAD PARA EL RECEPTOR IL-4 HUMANO, ANTICUERPOS ANTI-HTRA1 Y MÉTODOS DE USO.

A continuación, exponemos algunos casos de patente de anticuerpos, la descripción de las objeciones de claridad y de nivel inventivo planteadas por la autoridad nacional y su comentario. Algunas objeciones están referidas a la redacción de la patente. De ellas extraemos el criterio aplicable, ya sea específico o general, y agregamos algunos comentarios. En otro punto, enumeramos los criterios encontrados en los casos investigados, los cuales hemos clasificado en generales y específicos, separando las objeciones referidas a la redacción de la patente (claridad) y las objeciones referidas a nivel

inventivo. Finalmente, realizamos un comentario del resultado final.

Casos de patente de invención en el área de biotecnología: anticuerpos

CASO 1: Expediente No. 1753-2008/OIN, iniciado el 10 de octubre de 2008

Título: Patente de Invención ANTICUERPOS RECOMBINANTES CONTRA LA ESCLEROSTINA – Concedida por Resolución N° 67-2013/CIN de fecha 4 de junio de 2013

Tres informes técnicos: VDG 58-2012 (14-12-2012) / VDG 58-2012A (15-04-2013) / VDG 58-2012B (22-05-2013)

Suficiencia y claridad:

En el Informe Técnico VDG 58-2012 se señala que la caracterización de un anticuerpo por solamente la secuencia CDR3 de su cadena pesada resulta insuficiente para definirla, y en vista que no se precisa la naturaleza de las CDRs restantes, la reivindicación 1 tampoco define claramente la materia para la cual se solicita protección en ese aspecto.

En el informe técnico se señala que la secuencia CDR3 tiene al menos 95% de identidad con una de las secuencias CDR3 seleccionadas de las SEQ ID NOs: 25-33, lo cual implica una modificación inespecífica de al menos un resto aminoácido de las SEQ ID Nos: 25-33 por un aminoácido inespecífico y en cualquier posición de la secuencia de las CDR3 citadas (no es claro el ámbito de protección; p. 5). En el informe se expresa que no se deben utilizar expresiones como: "*al menos 95%*" (en cualquier posición, pues no revelan con claridad la estructura del anticuerpo).

Las reivindicaciones 2 a 11 y 23 a 25 describen propiedades deseables o resultados a alcanzar en la parte caracterizante, por lo que deberían ser suprimidas. Se ordena suprimir las reivindicaciones que no describen la estructura preferida del anticuerpo.

Las reivindicaciones 12, 14 a 16, 19, 20 y 22 también se refieren a secuencias de aminoácidos que tienen al menos 95% de identidad con secuencias CDR, VH, VL, cadena pesada y cadena ligera, que implican modificaciones inespecíficas de uno o más restos aminoácidos de 23 secuencias por aminoácidos inespecíficos y en cualquier posición de las secuencias mencionadas en dichas reivindicaciones.

Es necesario precisar que, si bien el código genético es degenerado, el ámbito de protección de las reivindicaciones debe ser claramente comprensible de su sola lectura, lo cual solamente es posible si se caracteriza la molécula que codifica al anticuerpo o porción de unión al antígeno del mismo por su secuencia de nucleótidos, que representa su característica técnica estructural. La caracterización de dicha molécula por la(s) secuencia(s) de aminoácidos que codifica equivale a definir un producto por un resultado a alcanzar. Además, tratándose de una molécula compleja, y considerando precisamente la degeneración del código genético, se tendrían numerosas opciones posibles de combinación de tripletes de nucleótidos que codifican cada aminoácido que forma parte de la(s) secuencia(s) polipeptídicas del anticuerpo o porción de unión al antígeno del mismo, lo cual también dificulta una clara comprensión del ámbito de protección solicitado.

Comentario:

De las objeciones sobre claridad expuestas identificamos los siguientes criterios específicos:

- No se permite la caracterización de un anticuerpo por solamente la secuencia CDR3 de su cadena pesada porque una sola CDR resulta insuficiente para definirla.
- Un anticuerpo debe estar caracterizado como mínimo por sus seis secuencias CDR (tres de cadena pesada y tres de cadena ligera) que son esenciales para el enlace del anticuerpo con el antígeno, que en el presente caso es esclerostina.
- Las reivindicaciones deben describir las características técnicas estructurales preferidas de un anticuerpo y no las propiedades deseables.
- No se permite el uso de expresiones con porcentaje: "al menos 95% de identidad" y tampoco se acepta que el aminoácido esté en cualquier posición de la secuencia.
- No se permite la caracterización de la molécula que codifica el anticuerpo por la(s) secuencia(s) de aminoácidos que codifica (porque sería un resultado a alcanzar), sino por su secuencia de nucleótidos.
- No se permite definir productos por su resultado a alcanzar.
- Un producto debe definirse por sus características estructurales técnicas.
- No se permite el uso de porcentajes aproximados.

CASO 2: Expediente No. 1170-2004/OIN

Título: Formas de anticuerpos Anti-EGFR – Denegada por Resolución No. 1091-2009/DIN y Resolución No.0747-2010/TPI, de fecha 7 de abril de 2010

Tres informes técnicos: OV 03-2007 – 16/03/2007, OV 03-2007- 05/12/2007 y CJE-203-2007/B – 10/02/2009

Suficiencia y claridad:

En el informe técnico OV 03-2007 se objeta la reivindicación 1 porque define el anticuerpo por su método de obtención,

cuando debe ser definido por su respectiva secuencia aminoacídica o su respectiva secuencia nucleotídica.

En la reivindicación 9 se define un procedimiento de producción de una forma de anticuerpo para el EGFR-R (receptor del factor de crecimiento epidermal), en el cual la precipitación del anticuerpo se hace mediante un "reactivo de precipitación" y ello es ambiguo, pues hay muchas posibilidades, siendo necesaria la especificación de dichos reactivos; en consecuencia, esta reivindicación no es clara, resultando también afectadas sus reivindicaciones dependientes 10 y 11, que no contribuyen con información técnica adicional que aclare las características técnicas.

En el segundo informe técnico OV 03-2007/A (5-12-2007) se objeta la reivindicación 1 por falta de claridad, porque en la parte caracterizante el anticuerpo se define por el resultado a alcanzar, al indicar que "da por resultado una proteína de anticuerpo biológicamente activa por disolución o suspensión en un medio acuoso". (p. 12 de la Resolución N° 747-2010/TPI-INDECOPI), y no por su estructura.

El examinador objeta las definiciones que proporciona la solicitante respecto a los anticuerpos Mab C225 y Mab h425, anticuerpos específicos para el EGFR (receptor del factor de crecimiento epidermal) argumentando que está más allá de lo experimentado y no tiene soporte en la descripción. En la reivindicación independiente 1, no se está definiendo a estos anticuerpos, sino por el contrario se hace una definición que supera lo experimentado pues comprende cualquier anticuerpo para EGFR, pues lo que se está definiendo es cualquier anticuerpo específico para EGFR, en su estado cristalino. En consecuencia, la reivindicación independiente 1 no es clara, por cuanto el anticuerpo no está siendo definido apropiadamente y carece de soporte en la descripción. (p. 12 de la Resolución N° 747-2010/TPI-INDECOPI).

Agrega que un producto no debe ser definido por el método o procedimiento de obtención, a no ser que no exista otra manera de definir al producto; sin embargo, está convencionalmente establecido definir un anticuerpo, como cualquier péptido o proteína, mediante su respectiva secuencia aminoacídica o las secuencias nucleotídicas que la codifican. (p. 12 de la Resolución N° 747-2010/TPI-INDECOPI).

La reivindicación independiente 7 define un procedimiento de producción de una forma de anticuerpo para el EGF-R, según el estado físico: "un cristal", al respecto, cuando se indica que la precipitación del anticuerpo se hace mediante un "reactivo de precipitación", esto resulta ambiguo, pues hay muchas posibilidades.

En la parte caracterizante de la reivindicación se está definiendo por el resultado a alcanzar, al indicar que "*por resultado una proteína de anticuerpo biológicamente activa por disolución o suspensión en un medio acuos*"; en consecuencia, esta reivindicación no es clara, resultando también afectada su reivindicación dependiente 8. (p. 13 de la Resolución N° 747-2010/TPI-INDECOPI).

En el tercero, Informe Técnico CJE-203-2007B del 10-02-2009, el examinador manifiesta que "*Es necesario definir la secuencia de aminoácidos para que quede claramente caracterizado el anticuerpo, implicando el anticuerpo anti-EGFR así definido muchos anticuerpos que no tienen sustento en los ejemplos de la memoria descriptiva*".

Señala que los términos "variantes" y "fragmentos" deben eliminarse pues implican muchas posibilidades y no tienen sustento en la memoria descriptiva. Asimismo, la frase:

> "*…biológicamente activo por disolución o suspensión en un medio acuoso indica una característica del cristal disuelto a alcanzar, no del cristal en sí, por lo que se reitera que la reivindicación 1 carece de claridad.*" (p. 19 de la Resolución N° 747-2010/TPI-INDECOPI).

Nivel inventivo:

Con respecto a la actividad inventiva, un cristal de un anticuerpo no solo es "*un estado natural diferente*" con "*propiedades fisicoquímicas*" diferentes, sino que tiene la ventaja extraordinaria de ser extremadamente preferido para obtener el cristal de un anticuerpo anti-EGFR y además existe motivación para que el experto en la técnica realice el mismo; sin embargo, teniendo en cuenta la técnica anterior, el experto hubiera tenido una baja expectativa de éxito. Es extremadamente difícil cristalizar proteínas, especialmente grandes proteínas como anticuerpos; se necesita un alto número de experimentos para encontrar las condiciones apropiadas para obtener un cristal específico que permanece como "*biológicamente activo por disolución o suspensión en un medio acuoso*". (p. 18 de la Resolución 0747-2010/TPI).

En el tercer Informe Técnico CJE-203-2007B del 10-02-2009 el examinador manifiesta que:

> "*Un procedimiento debe estar definido mediante etapas secuenciales. Además, debe estar definido claramente cuál es el reactivo de precipitación, ya que definir un procedimiento mediante el uso de un 'reactivo de precipitación' es muy general y no especifica las características técnicas del procedimiento* (p. 20 de la Resolución N° 747-2010/TPI-INDECOPI). *De una sola lectura un experto en la técnica no sabría qué reactivo de precipitación aplicar y qué procedimiento seguir*". (p. 20 de la Resolución N° 747-2010/TPI-INDECOPI).

Comentario:

De las objeciones del examinador sobre claridad identificamos los siguientes criterios:

– En el primer informe se objetan las reivindicaciones 1 y 9 por falta de claridad, se advierte que no se permite

definir el anticuerpo por su método de obtención sino por su secuencia aminoacídica o su secuencia nucleotídica y no se permite definiciones ambiguas, pues hay muchas posibilidades, siendo necesaria la especificación.

– En el segundo informe técnico se objeta la definición del anticuerpo por resultado a alcanzar así como por definir más allá de lo experimentado. Las definiciones deben tener soporte en la descripción. La autoridad no admite que se defina el anticuerpo por resultados sino por su secuencia especifica.
– En el tercer informe encontramos varias objeciones: la definición del anticuerpo que no ha sido redactada de modo específico ni claramente caracterizada y no tienen sustento en los ejemplos de la memoria descriptiva. Los términos: "variantes" y "fragmentos" implican muchas posibilidades. El examinador señala que no se puede colocar frases sobre resultado a alcanzar, y tampoco un procedimiento se puede definir mediante usos, debe definirse mediante etapas secuenciales que especifiquen el procedimiento a seguir. Se indica una característica del cristal disuelto a alcanzar y no la característica del cristal en sí.

CASO 3: Expediente No. 429-2012/OIN

Título: Anticuerpos de P-caderina – Denegada por Resolución No. 768-2010/DIN y Resolución No.1328-2012/TPI

Dos informes técnicos: CJE 1-1210 y CJE- 1-2010/A

Suficiencia y claridad:

En el informe técnico, el examinador objetó la reivindicación 1 por falta de claridad debido a que la definición del anticuerpo estaba referida a sus propiedades funcionales y no a las secuencias de aminoácidos de las cadenas tanto pesada como liviana.

El examinador considera que un anticuerpo debe ser definido por la secuencia de aminoácidos de al menos sus 6 CDRs (de las cadenas tanto pesada como liviana).

Nivel inventivo:

El examinador objeta el nivel inventivo por no haber efecto técnico extraordinario. Se requiere a la solicitante demostrar el efecto técnico inesperado de los anticuerpos y ácidos nucleicos que los codifican de la solicitud y su ventaja frente a los documentos D1 y D2 del estado de la técnica.

La solicitante debe demostrar el efecto técnico inesperado de los anticuerpos de la solicitud y su ventaja frente a los anticuerpos de los documentos D1 y D2. El examinador explica que el método de selección de anticuerpos humanos a partir de bibliotecas de exhibición de fagos; y su empleo se considera rutina de experimentación para un experto en el arte, a partir del cual es posible la selección y obtención de anticuerpos humanos dirigido contra la molécula conocida P-caderina; mediante la técnica conocida de fagos, para seleccionar anticuerpos humanos, un experto llegaría al anticuerpo reivindicado sin la participación de habilidades inventivas.

Si los datos experimentales dados en los ejemplos (1-8) no reportan ventaja o efecto técnico mejorado de los anticuerpos reivindicados respecto al estado de la técnica, la invención solicitada carece de nivel inventivo.

Comentario:

De las objeciones del examinador sobre claridad identificamos los siguientes criterios:

– No se permite definir un anticuerpo por sus funciones, sino por sus características estructurales que están dadas por las secuencias de aminoácidos.

- Se debe definir el anticuerpo por las secuencias específicas de aminoácidos de sus 6 CDRs (de las cadenas tanto pesada como liviana).
- Con respecto al nivel inventivo se aprecia que para el examinador la patente es obvia y no tiene nivel inventivo por cuanto no se ha logrado demostrar el efecto técnico inesperado de los anticuerpos y de los ácidos nucleicos que lo codifican frente a los documentos D1 y D2 del estado de la técnica.

CASO 4: Expediente Nº 000524-2014/DIN

Título: Anticuerpos Anti-HtrA1 y Métodos de uso – Denegada por Resolución N° 002988-2018/DIN de fecha 21 de noviembre de 2018.

Dos informes técnicos: CJE 015-2018 y CJE 061-2018/A

Suficiencia y claridad:

En el primer informe técnico el examinador objeta la claridad de las reivindicaciones 1, 3, 4, 7, 91 y 92 que comprenden resultados a alcanzar, ya que contienen las siguientes expresiones: "*se une a HtrA1 de forma competitiva con un anticuerpo que comprende una secuencia VH de la SEQ ID NO: 8 y una secuencia VL de la SEQ ID NO: 7*"; "*se une a un epítopo que incluye N224, K248, o ambos de HtrA1, y… inhibe el HtrA1 con un IC50 de ≤30 nM*"; "*se une a HtrA1 con una relación de 1 dominio variable a una subunidad de un trímero HtrA1, o… no evita formación del trímero de HtrA1*", "*tiene una constante de disociación ≤500 nM*"; "*que une un HtrA1 e inhibe su actividad de proteasa serina para uno o más sustratos de HtrA1*"; e, "*inhibe el HtrA1 con un IC50 de menos de 50nM*"; respectivamente.

El examinador considera que la reivindicación 11 no es clara ya que presenta la siguiente expresión "*fragmento de*

anticuerpo que une HtrA1", la cual es considerada una expresión considerada vaga y ambigua.

Así también, las reivindicaciones 12-15 definen al anticuerpo solo mediante la HVR-H3, HVR-L3 y HVR-H2. Las reivindicaciones 16, 18 y 20 definen al anticuerpo solo mediante la HVR-H1, HVR-H2 y HVR-H3 y las reivindicaciones 17, 19 y 21-25 definen al anticuerpo solo mediante la HVR-L1, HVR-L2 y HVR-L3. Las reivindicaciones 12, 16, 17, 39, 65, 66, 67 y 68 comprenden secuencias: "SEQ ID NO: 27, SEQ ID NO: 24 y SEQ ID NO: 26"; "SEQ ID NO: 25, SEQ ID NO:26 y SEQ ID NO:27"; "SEQ ID NO: 23 y SEQ ID NO:24"; "SEQ ID NO: 25, SEQ ID NO:26, SEQ ID NO:27, SEQ ID NO: 23 y SEQ ID NO: 24"; "SEQ ID NO:87, SEQ ID NO: 88 y SEQ ID NO: 89"; "SEQ ID NO: 85 y SEQ ID NO: 86"; "SEQ ID NO: 87, SEQ ID NO: 88, SEQ ID NO: 89, SEQ ID NO: 85 y SEQ ID NO: 86"; y, "SEQ ID NO: 25, SEQ ID NO: 26, SEQ ID NO: 27, SEQ ID NO: 23 y SEQ ID NO: 24"; respectivamente, las cuales son fórmulas Markush[11] que comprenden numerosas posibilidades de HVRs y de anticuerpos que no tienen sustento en lo ensayado.

Las reivindicaciones 28 y 38 comprenden secuencias "SEQ ID NO: 32 y SEQ ID NO: 31", las cuales son fórmulas Markush que comprenden numerosas posibilidades de VLs y VHs y de anticuerpos que no tienen sustento en lo ensayado.

En el segundo informe técnico el examinador objeta la claridad ya que se reitera que la actual reivindicación 1 no es clara ya

[11] Estructura química genérica, que puede poseer múltiples sustituyentes químicos unidos a un núcleo central, cubriendo una variedad de compuestos con propiedades que, a pesar de no haber sido probadas para todos los compuestos reivindicados, pueden ser inferidas para todo el grupo. La fórmula Markush es frecuentemente utilizada con el objetivo de reivindicar un gran número de compuestos sin tener la necesidad de describirlos individualmente. Boletín Oficial de la República Argentina, Patentes de Invención y Modelos de Utilidad – Resolución conjunta 118/2012, 546/2012 y 107/2012.

que está descrita mediante un resultado a alcanzar. El examinador considera que las actuales reivindicaciones 3, 4, 5 y 6 no son claras ya que están descritas mediante un resultado a alcanzar, al tener expresiones como: "*se une a un epitopo que incluye N224, K248 o ambas HtrA1*"; "*se une a HtrA1 con una relación de 1 dominio variable a una subunidad de un trímero de HtrA1*"; "*no previene de la formación de trímero de HtrA1*"; y, "*no reacciona de forma cruzada con una o varias de HtrA2, HtrA3 y HtrA4*". Se reitera que la actual reivindicación 11 no es clara ya incluye la expresión ambigua "*fragmento de anticuerpo*".

Comentario:

De las objeciones del examinador sobre claridad identificamos los siguientes criterios:

- Las reivindicaciones no deben ser descritas por su resultado a alcanzar, sino por sus características técnicas esenciales.
- No se permite utilizar en las reivindicaciones términos ambiguos e imprecisos porque no se puede delimitar el ámbito de la protección.
- Un anticuerpo debe ser definido mediante sus 6 HVR´s de cadena pesada y liviana.
- Las características técnicas deben ser precisas y tener sustento en la memoria descriptiva.
- No se permiten las fórmulas Markush.
- Los anticuerpos deben ser sustentados en lo ensayado.

CASO 5: Expediente Nº 001202-2009/DIN, iniciado el 26 de octubre de 2009

Título: Anticuerpos humanos de alta afinidad para el receptor IL-4 humano – Concedida por Resolución N° 1363-2013/DIN de fecha 30 de setiembre de 2013

Dos informes técnicos: EDM24-2013 y EDM24-2013/A (24/09/2013)

Suficiencia y claridad:

En el primer informe se objeta la claridad de la descripción en las reivindicaciones 1, 2 y 4 a 18, debido a que está referida a un anticuerpo que comprende algunas secuencias de diversas cadenas que no están sustentadas en la memoria descriptiva.

En el segundo informe se señala que la reivindicación 1 ha sido enmendada luego de la restricción de la reivindicación 1 originalmente presentada, que se consideró imprecisa puesto que está referida a un anticuerpo que comprende una región variable que comprende la cadena pesada (SEC ID NO: 162) y la cadena ligera (SEC ID NO: 164), la cual se encuentra sustentada en la página 3 de la memoria descriptiva, así como en las páginas 47 y 48 de la lista de secuencias. La reivindicación 2 también constituye una restricción pues está referida a las secuencias HCDR y LCDR, la cual tiene sustento en la página 5 de la memoria descriptiva y en las páginas 44 y 45 de la lista de secuencias.

En la reivindicación 5 se especifica la secuencia del nucleótido que contiene el anticuerpo y se sustenta en la página 4 de la memoria descriptiva.

Nivel inventivo:

El problema que pretende resolver es proporcionar anticuerpos mejorados que se unan específicamente a hIL-4; la solución propuesta por esta invención es el desarrollo de estos anticuerpos específicos de acuerdo a la reivindicación 3. En el primer informe se objeta la reivindicación 3 por carecer de nivel inventivo.

En el primer informe técnico ED 24-2013 se mencionó que los ensayos biológicos descritos en la memoria descriptiva

demuestran que se procede mediante el mismo protocolo señalado en el documento D1 (estado de la técnica), por lo que es posible afirmar que los anticuerpos obtenidos en esta invención tienen las mismas propiedades funcionales que los anticuerpos obtenidos en D1. Sin embargo, en el segundo informe se advierte que en las páginas 26 a 28 de la memoria descriptiva se señala que un anticuerpo (descrito como H4H098P) muestra alta afinidad sobre los receptores hIL-4, pero en el primer informe se agrega que no se determina cuáles son sus secuencias de cadena ligera o pesada o las CDR que definirían el anticuerpo de la invención.

En consecuencia, de acuerdo a lo revelado en D1, son conocidos los anticuerpos que tienen alta afinidad sobre las propiedades de los anticuerpos, por lo que es posible afirmar que, mediante el mismo protocolo de ensayo, señalado por D1, se obtienen anticuerpos con posible afinidad por el receptor IL-4, tal como lo señalado por la invención.

En respuesta, el solicitante demuestra que el anticuerpo H4H098 de SEC ID NO: 162/164 presenta una unión fuerte y buen bloqueo con el ejemplo Nº 3 de la memoria descriptiva (pp. 25-27) y con las tablas de afinidad de unión (pp. 4-2).

El solicitante restringe sus reivindicaciones y demuestra la ventaja técnica y con ello logra levantar las objeciones del examinador en las 12 reivindicaciones que se aprueban y se concede la patente.

Comentario:

De las objeciones del examinador sobre claridad identificamos los siguientes criterios:

– Las modificaciones realizadas constituyen: especificaciones, restricciones y sustento en la descripción, y en la lista de secuencias.

- No se cumple con el requisito de claridad cuando en una reivindicación se señalan varias secuencias que comprenden diversas cadenas, pesada o ligera, **y estas variaciones no se encuentran en la memoria descriptiva, lo cual impide** entender el alcance de la protección de cada reivindicación y, en forma conjunta, impide que se determine cuál es la solución al problema que se pretende resolver con el invento, por lo que se tienen que restringir o especificar las reivindicaciones objetadas e identificar que su contenido está sustentado en la memoria descriptiva.
- Con respecto al nivel inventivo, en el primer informe, se objeta el nivel inventivo porque se considera que el anticuerpo de la invención solicitada tiene las mismas propiedades funcionales que los anticuerpos obtenidos en el estado de la técnica (en el D1), pese a que se advierte que muestran alta afinidad.
- En el segundo informe técnico, se señala que en la memoria descriptiva constan las tablas y ensayos que demuestran la unión fuerte y el buen bloqueo. En efecto, en la descripción se observa claramente que el anticuerpo H4HO98P tiene gran poder de neutralización de efectos biológicos IN-VIVO sobre IL-4R tabla 3 en comparación con D1, lo cual permite que se aprueben las reivindicaciones que constituyen ventajas técnicas respecto al estado de la técnica (D1).
- De los dos informes técnicos se advierte que no es suficiente la alta afinidad sino es necesario algo más. Podemos enunciar como criterio general que se debe demostrar no una simple ventaja técnica derivable del D1 sino una ventaja técnica sorprendente para el examinador.

CASO 6: Expediente Nº 1402-2007/DIN, iniciado el 17 de octubre de 2007

Título: Nuevos anticuerpos Anti-CD38 – Concedida por Resolución N° 1330-2013/TPI de fecha 22 de abril de 2013

Tres informes técnicos: CJE. 30-2011 (11/08/11), CJE. 41-2011/A (16/01/12) y CJE. 30-2011/B (17/02/12)

Suficiencia y claridad:

La examinadora de Patentes considera que estas expresiones: "*…capaz de destruir al menos el 24% de células Daudi de linfoma…*", "*…capaz de destruir más de 11% de células MOLP-8 de mieloma múltiple…*" y otras expresiones similares[12] que comprenden resultados a alcanzar del anticuerpo no revelan nada de su estructura y, por lo tanto, se considera que no son claras. Para la examinadora, la estructura del anticuerpo debe definirse mediante sus 6 CDRS tanto cadena pesada como liviana o por sus regiones variables tanto de cadena pesada como liviana.[13]

En el informe técnico, se considera que no son claras cuatro reivindicaciones (15, 16, 17 y 18)[14] porque definen el anticuerpo mediante una CDR o una región variable de cadena pesada o solo una ligera, seleccionada de un grupo de secuencias. Se objeta que definir un anticuerpo producido por

12 Expresiones similares tales como: "*Es capaz de destruir una célula CD38 por apoptosis, citotoxicidad mediada por la célula dependiente del anticuerpo (ADCC) y citotoxicidad dependiente del complemento (CDC), es capaz de destruir dicha célula CD38 por apoptosis en ausencia de células del estroma o de citocinas*"; "*Es capaz de destruir más de 62% de células DND-41 de leucemia por apoptosis en ausencia de células del estroma o de citocinas derivadas del estroma…*"; "*Es capaz de destruir más del 27% de las células UNDVL de linfoma (…)*".

13 *Cfr*. 3.1. 1er Informe

14 La reivindicación 15 define el anticuerpo mediante un CDR seleccionado, la reivindicación 16 lo define mediante 6 CDR seleccionado de un grupo de secuencias, la reivindicación 17 mediante una región variable de cadena ligera seleccionada… y la reivindicación 18 solo de cadena pesada.

Ver página 3-4 Resolución 1330-2013-TPI. Por ejemplo, la reivindicación 15 que define un anticuerpo mediante 1 o más CDRs seleccionadas de un grupo de secuencias.

una línea de hibridoma seleccionada… de las líneas de hibridoma depositadas en la ATCC (…) PTA-7667(…), lo cual es definición por proceso. Además, se exige presentar copia del certificado de depósito. Por otro lado, se considera que la reivindicación 74 no es clara dado que define un polinucleótido que codifica un polipéptido seleccionado de un grupo de secuencias.

En el tercer informe se objetan las expresiones "*el anticuerpo es capaz de destruir una célula*" y "*un porcentaje de células*", que se refieren a un resultado a alcanzar y no definen la estructura del anticuerpo y por ello no permiten determinar el alcance de la protección de las reivindicaciones.

Comentario:

De las objeciones del examinador sobre claridad identificamos los siguientes criterios:

- Se debe definir el anticuerpo por su estructura y no por resultados a alcanzar.
- Un anticuerpo debe ser definido mediante sus 6 CDRs de tanto cadena pesada como liviana mediante sus regiones variables de cadena pesada como liviana, todas de un mismo anticuerpo y no de una lista de secuencias de distintos anticuerpos, dado que las combinaciones de secuencias de diferentes anticuerpos dan como resultado anticuerpos que no tienen sustento en lo ensayado.
- No se puede definir un anticuerpo de una lista de secuencias de diferentes anticuerpos, dado que las combinaciones de secuencias de diferentes anticuerpos dan como resultado anticuerpos que no tienen sustento en lo ensayado.
- Los anticuerpos de las reivindicaciones deben tener sustento en lo ensayado. Las reivindicaciones dependientes de las cuestionadas por falta de claridad se califican igual.
- No se acepta la definición del producto por proceso.

- Si las reivindicaciones no tienen sustento en los ejemplos se considera que no son claras pese a que pueden definir la estructura o nombre químico del agente citotóxico, dado que no se ha ensayado conjugados del anticuerpo con agente citotóxico.
- El polinucleótido debe ser definido como un par de secuencias de nucleótidos de la región variable de la cadena pesada y liviana. Debe ser definido mediante su propia secuencia de nucleótidos, no mediante el polipéptido al que codifica.
- En el caso de definir anticuerpos humanizados con superficie modificada se debe explicar cómo se modifica dicha superficie.
- En el caso de definir un conjugado: anticuerpo enlazado a un agente citotóxico debe señalarse en concreto cuál es el agente citotóxico.
- No se considera demostrada la actividad del conjugado si no se ha ensayado ningún conjugado del anticuerpo con agente citotóxico (se puede colocar en los ejemplos).
- El criterio de definición del anticuerpo es por su estructura y no por sus resultados a alcanzar. La estructura del anticuerpo que debe definirse es mediante sus 6 CDRs.

CASO 7: Expediente Nº 1473-2014/DIN, iniciado el 24 de setiembre de 2013

Título: Anticuerpos frente a los ligandos del receptor B1de Bradicidina – Otorgado parcialmente por Resolución N° 000390/DIN de fecha 13 de febrero de 2019.

Dos informes técnicos: VLT 43-2018 (29.08.18), VLT 67-2018/A (31.12.18)

Suficiencia y claridad:

El primer informe técnico menciona que las reivindicaciones 1 y 5 a 9 no son claras porque definen el anticuerpo como resultado a alcanzar.

La reivindicación 2 es muy amplia porque presenta diversas posibles combinaciones que se pueden realizar con los sustituyentes indicados para cada radical, dichas combinaciones no se encuentran sustentadas en la memoria descriptiva.

La reivindicación 3 no es concisa porque repite información dentro de sus literales, ya que se refieren innecesariamente a las mismas secuencias.

En el segundo informe técnico las objeciones por claridad fueron superadas.

Nivel inventivo:

En el primer informe técnico, el examinador de patentes menciona que los anticuerpos monoclonales o fragmentos de unión a un antígeno, que se unen específicamente con calidina y des-Arg10-calidina reivindicados, deberán demostrar un efecto mejorado e inesperado con respecto al estado de la técnica.

Además, la memoria descriptiva detalla ensayos y resultados de inmunización, cinética de anticuerpos, entre otros donde se describen las diferentes familias de anticuerpos y sus respectivos anticuerpos representativos con su especificidad de unión. Sin embargo, con respecto a la actividad farmacológica de los anticuerpos reivindicados solo se describen resultados de los anticuerpos de la familia F151, sobre la conducta del dolor inducido, por lo que no es creíble que tengan actividad farmacológica todas las sustituciones en

las posiciones de los aminoácidos mencionados en la invención.

En el segundo informe técnico, el examinador observa que los antecedentes D1 y D2 no sugieren las secuencias de aminoácidos CDR, VH y VL reivindicados, ni tampoco a un anticuerpo monoclonal que puede unirse específicamente a calidina y des-Arg10-calidina, pero no a bradicina o des-bradicina.

Además, se concluye que los antecedentes no describen un anticuerpo monoclonal que proporcione efecto inesperado de reducir el dolor, como lo demuestra el anticuerpo reivindicado.

Comentario:

- Se recomienda restringir las variables de secuencias, según lo sustentado en la memoria descriptiva.
- Se sugiere consolidar las reivindicaciones y precisar las variables de las secuencias de cadena pesada y liviana.
- Un anticuerpo debe estar definido por las regiones variables, pesada y liviana, completas, y no por un porcentaje de identidad que involucra anticuerpos no sustentados en la memoria descriptiva.
- Se debe proveer información que sustente todo el ámbito de las reivindicaciones o restringir las reivindicaciones a los anticuerpos ensayados en la memoria descriptiva, de tal manera que demuestre que tiene ventaja frente a los antecedentes.
- Restringir el ámbito de protección de la materia reivindicada de modo que la reivindicación represente una generalización razonable que solucione el problema planteado.

CASO 8: Expediente Nº 1590-2006/OIN

Título: Anticuerpos Anti-MN y métodos para su utilización – Denegado por Resolución 0341-2012/TPI (28/12/2012)

Dos informes técnicos: CJE-APH 04-2010 (13/08/2010) y CJE-APH 04-2010/A (11/22/2010)

Suficiencia y claridad:

En el Primer Informe Técnico se considera que la reivindicación 1 no es clara porque define el anticuerpo con la expresión "al menos una CDR1, CDR2 o CDR3 cuando se debe definir el anticuerpo mediante las 6 secuencias de CDR (3 de la cadena pesada, 3 de la cadena liviana).

La reivindicación 2 no es clara, ya que define secuencias mediante un porcentaje de identidad: "*...que tiene más de aproximadamente 80% de identidad de secuencia con cualquiera de NUM. DE ID. DE SEC.: 57-85*".

El examinador expresa que la lista de CDRs presentada en una reivindicación no debe comprender posibilidades de anticuerpos que no tienen sustento en los ejemplos de la memoria descriptiva. En el examen técnico se considera que la definición de secuencias con porcentajes es vaga y ambigua ya que comprende muchas posibilidades de secuencias que no tienen sustento en los ejemplos de la descripción.

La reivindicación 5 que dice: "*comprende una región variable de cadena pesada CDR*", no es clara ya que define secuencias de CDR solamente de la cadena pesada. Un anticuerpo debe estar definido mínimo mediante las 6 secuencias de CDR (3 de la cadena pesada y 3 de la cadena liviana).

La reivindicación 6 no es clara, ya que define secuencias CDR solamente de la cadena ligera, no se acepta una sola cadena. Un anticuerpo debe estar definido mínimo mediante las 6 secuencias de CDR, (3 de la cadena pesada y 3 de la cadena liviana).

La reivindicación 7 no se considera clara ya que dice: "*se une a la proteína MN con una constante de disociación de aproximadamente 0,15 nM a aproximadamente 50nM*". No se acepta definir el anticuerpo por una propiedad funcional sino por su estructura.

La reivindicación 11 dice que "*la CDR1 CDR2 y CDR3 no son humanas*". Aquello representa un *disclaimer*, el cual no permite definir el anticuerpo.

La reivindicación 18 no es clara, ya que define secuencias mediante un porcentaje de identidad "*...que tiene más de aproximadamente 80% de identidad de secuencia con cualquiera de NUM. DE ID DE SEC: 57-8*". Tal expresión es vaga y ambigua porque comprende muchas posibilidades de secuencias que no tienen sustento en los ejemplos. Además, dice que "*comprende una región variable de cadena pesada CDR*" cuando un anticuerpo debe estar definido mínimo mediante las 6 secuencias de CDR (3 de la cadena pesada y 3 de la cadena liviana).

La reivindicación 25 no es clara, ya que define el anticuerpo comprendido en la composición mediante una propiedad funcional al usar la expresión "*se une a la proteína MN con una constante de disociación de aproximadamente 0,15 nM a aproximadamente 50nM*", pues no queda definida la estructura del anticuerpo. Una propiedad funcional no define la estructura de un anticuerpo, por lo que se considera que no es clara.

La reivindicación 91 no es clara, ya que define "*un anticuerpo de lgG anti MN codificado por una secuencia de nucleótidos*"; un anticuerpo debe estar definido mediante las 6 secuencias de CDR (3 de la cadena pesada y 3 de la cadena liviana), mas no mediante la secuencia de nucleótidos por la cual es codificada. Los anticuerpos deben quedar claramente definidos mediante sus dos secuencias variables (pesada como liviana) o sus secuencias de cadena pesada y ligera completas o al menos sus 6 CDRs.

En el Segundo Informe Técnico se considera que la reivindicación 1 no es clara porque un anticuerpo debe estar definido mínimo mediante las 6 secuencias de CDR (3 de la cadena pesada y 3 de la cadena liviana). Además, la lista de CDRs presentada en esta reivindicación comprendía posibilidades de anticuerpos que no tenían sustento en los ejemplos de la memoria descriptiva.

Nivel inventivo:

Los documentos D1, D2 y D5 revelan anticuerpos anti-MN los cuales son usados para tratamientos terapéuticos de cánceres, por lo que los anticuerpos de las reivindicaciones 4, 20 y 90 no serían inventivos dado que los Kd de los anticuerpos de la figura 5 de la solicitud (que tienen Kd de t5 x 10-10 a. 1.6 x 10-8 M) no muestran mejores valores que los anticuerpos del documento D1 (que tienen KD de 6x10-1° a 1.8 x 10-6M), los anticuerpos de dichas reivindicaciones se consideran alternativos a los ya conocidos.

La solicitante argumentó que en los documentos Anexos 1 a 3 se establece qué anticuerpos aislados de dominio único —Dabs— han sido elaborados a partir de solo 3 CDRs, y estos Dabs pueden mostrar actividades de enlace comparables a sus anticuerpos padres. En consecuencia, es suficiente y claro caracterizar un anticuerpo con secuencias de 3CDR, tal como se muestra en las reivindicaciones enmendadas, no siendo esencial reivindicar todas las 6 CDRs.

El examinador considera que, a pesar de que puedan existir anticuerpos de un solo dominio como lo muestran los documentos (Anexos 1 a 3), se conoce ampliamente en el estado de la técnica que generalmente es la cadena pesada la que le da al anticuerpo su especificidad y no la cadena liviana, ya que existen muchos anticuerpos que comparten la misma cadena liviana pero tienen diferente especificidad, es decir, se unen a diferentes antígenos. Por ello es importante definir

ambas cadenas tanto pesada como liviana para que el anticuerpo pueda tener la especificidad que se busca. El examinador aclara que los ejemplos de la memoria descriptiva no definen Dabs, sino anticuerpos que poseen dos cadenas (liviana y pesada). Además, la reivindicación 1 del nuevo pliego está definida por CDRs que se seleccionan de un pool de secuencias lo cual correspondería a combinaciones de CDRs que dan lugar a anticuerpos que no están cubiertos por lo ensayado en los ejemplos, por lo que no se ha probado efectividad para esta combinación.

El examinador objeta la definición del anticuerpo mediante una propiedad funcional al definirlo como "*se une a la proteína MN con una constante de disociación de aproximadamente 0,15 nM aproximadamente 50 nM*", pues no se define la estructura del anticuerpo sino solo una propiedad funcional.

En el Informe Técnico APH 04-2010 se señaló que la reivindicación 91 (actual reivindicación 17) no era clara ya que definía "*un anticuerpo de lgG anti MN codificado por una secuencia de nucleótidos*". Un anticuerpo debe estar definido mediante las 6 secuencias de CDR (3 de la cadena pesada y 3 de la cadena liviana), mas no mediante la secuencia de nucleótidos por la cual es codificada.

Comentario:

De las objeciones del examinador sobre claridad identificamos los siguientes criterios:

- Se debe definir el anticuerpo por la secuencia de aminoácidos de al menos sus 6 CDRs (de las cadenas tanto pesada como liviana) y no con al menos una CDR.
- No se debe definir secuencias mediante porcentajes. La expresión que define secuencias mediante porcentajes como en el presente caso: "*...que tiene más de aproximadamente 80% de identidad de secuencia con*

cualquiera de NUM. DE ID. DE SEC.: 57-85". La reivindicación 2 se considera vaga y ambigua porque comprende muchas posibilidades de secuencias que no tienen sustento en los ejemplos de la descripción.

- No se acepta definir el anticuerpo por propiedad funcional. Un anticuerpo debe ser definido mediante la estructura del anticuerpo.
- Las reivindicaciones no deben ser descritas de forma negativa, ya que aquello representa un *disclaimer*, el cual no permite definir el anticuerpo.
- No se permite definir a un anticuerpo mediante solo sus 3 secuencias de CDR, sino mediante sus 6 secuencias CDRs.
- Con respecto al nivel inventivo, los anticuerpos que están siendo reivindicados, se encuentran anticipados por los documentos D1, D2 y D5, por los cuales para el experto en la materia se consideraría obvio y no demostraría el efecto técnico de la invención.
- Las reivindicaciones 4, 20 y 90 no son inventivas porque no muestran mejores valores Kd que el documento 1.

CASO 9: Expediente Nº 1010-2008/OIN iniciado el 12 de junio de 2008

Título: Anticuerpo IGG1 HUMANIZADO", C.I.P.7 A61K 39/395; A61P 25/28; C07K 16/18 – Denegado por Resolución N° 00066-2013/CIN (4/06.2013).

Tres informes técnicos: CJE 24-2010 (29/03/2010), CJE 24-2012-A (28/02.2013) y CJE 24-2012-B (30/04/2013)

Suficiencia y claridad:

En el primer informe técnico (pliego con 155 reivindicaciones), el examinador señala que la invención describe línea celular de hibridoma FP y que no se ha presentado copia del certificado de depósito por lo que no cumple con el artículo 29 de la Decisión 486. Considera que la

descripción de la invención no permite la comprensión del problema técnico y la solución que plantea la invención a dicho problema.

La reivindicación 2 no es clara dado que define un anticuerpo o fragmento del mismo, donde la región variable de cadena liviana es al menos 98% idéntica a la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 12. La expresión "*fragmento del mismo*" es vaga y ambigua. Además, no se define qué comprende el anticuerpo, sino que dice que la región variable de cadena liviana es al menos 98% idéntica a la SEQ ID NO: 12. Define la región variable mediante un porcentaje de identidad con otra secuencia, aquello comprende innumerables secuencias que no tienen sustento en lo ensayado. El anticuerpo debe ser definido mediante ambas regiones variables pesada y liviana y debe tener sustento en los ensayos. Las reivindicaciones 3, 4, 5, 6 se objetan por falta de claridad de modo similar a la reivindicación 2. La reivindicación 27 no es clara dado que define una molécula de ácido nucleico que comprende una secuencia de nucleótidos que codifica una región variable de cadena liviana. Es decir, define a la molécula de ácido nucleico mediante la región variable de cadena liviana que codifica. La reivindicación 28 no es clara dado que define una molécula de ácido nucleico que comprende una secuencia de nucleótidos que codifica una región variable de cadena pesada. Es decir, define a la molécula de ácido nucleico mediante la región variable de cadena pesada que codifica.

La reivindicación 9 del nuevo pliego de reivindicaciones no tiene soporte en el pliego originalmente presentado ni en la memoria descriptiva originalmente presentada, dado que las líneas celulares de hibridomas FP 12H3-G2 depositada como DSM ACC2751, ET 7E3 depositada como DSM ACC2755, y EJ 7H3 depositada como DSM ACC2756 no se encuentran descritas en el pliego, ni en la memoria descriptiva original. La nueva reivindicación 13 tampoco tiene soporte dado que la sustitución en la Ser en la posición 98 de la misma SEQ ID

NO: 15 no tiene sustento, ni en el pliego de reivindicaciones, ni en la memoria descriptiva original.

No queda claro cómo dicho hibridoma puede producir tanto el anticuerpo mC2 como el anticuerpo hC2 que tienen secuencias diferentes, por lo que se asume que el hibridoma solo produce el anticuerpo murino mC2. La reivindicación 10 no sería clara dado que depende de las reivindicaciones 2 a 9 cuestionadas. No es clara porque las expresiones "fragmento del mismo" y "derivadas" son vagas y ambiguas; tampoco se define cuáles son las regiones estructurales derivadas de humano o de primate.

Nivel inventivo:

El examinador considera que la reivindicación 1 no cumpliría con el requisito de nivel inventivo de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486. En vista del estado de la técnica previamente citado, el problema que la presente solicitud pretende resolver consiste en proveer anticuerpos contra el péptido Abeta (Beta amiloide) útiles en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y trastornos que impliquen la formación de depósitos amiloidogénicos en el cerebro, siendo la solución propuesta el anticuerpo anti-Abeta de CDRs de SEQ ID NO: 1-6. Se ha considerado como el antecedente más cercano a la presente solicitud el documento D5, el cual revela un anticuerpo anti-Abeta 8F5 que comprende las CDRs de SEQ ID NO: 1-6 de la solicitud (ver las Figuras 6A y 6B del documento D5).

El anticuerpo con CDRs de SEQ ID No: 1-6 de la reivindicación N°1 no tendría nivel inventivo en vista del documento D5 que revela un anticuerpo anti-Abeta incluido en la reivindicación 1.

Cabe agregar que cada uno de los documentos D1, D2, D3, D4, D6 y D7 también afectarían el nivel inventivo del anticuerpo de la reivindicación 1 dado que describen anticuerpos que han

sido producidos o seleccionados contra diferentes antígenos preparados a partir de péptidos del Abeta.

En vista del estado de la técnica anteriormente citado (D5), así como el problema y solución previamente planteados, el anticuerpo humanizado huC2 de las reivindicaciones 4 y 7 (modificadas) no tendría nivel inventivo en vista de D5 dado que este documento revela el anticuerpo anti-Abeta 8F5 que es idéntico al anticuerpo murino C2 de la solicitud. Dado que D5 revela también la humanización de anticuerpos, se considera que el anticuerpo humanizado huC2 de la solicitud no es inventivo en vista del anticuerpo murino 8F5 de D5 (que es idéntico al anticuerpo C2 de la solicitud). La humanización de anticuerpos no se considera inventiva. Dado que el solicitante no ha demostrado el efecto técnico inesperado del anticuerpo humanizado huC2 de la solicitud frente al anticuerpo 8F5 del documento D5 (que es idéntico al anticuerpo C2 de la solicitud), el examinador considera que tampoco serían inventivos, el par de polinucleótidos que codifican para las regiones variables de cadena pesada y liviana del anticuerpo huC2 y el par de polinucleótidos que codifican para las cadenas pesada y liviana del mismo anticuerpo de la reivindicación 26 (modificada).

El anticuerpo monoclonal (anticuerpo murino C2) producido por la línea celular de hibridoma FP 12H3-C2 depositado como DSM ACC2750 de la reivindicación 9 modificada no sería inventivo en vista del documento D5 que revela el anticuerpo anti-Abeta 8F5 el cual comprende las mismas regiones variables del anticuerpo C2 de la solicitud, por lo que el anticuerpo de la reivindicación 9 (modificada) es anticipado por este documento. Tampoco tiene nivel inventivo la línea celular de hibridoma FP 12H3-C2 depositada como DSM ACC2750 de la reivindicación 31 (modificada) que produce el mencionado anticuerpo C2.

El examinador agregó que cada uno de los documentos D1, D2, D3, D4, D6 y D7 afectaría el nivel inventivo de los

anticuerpos de las reivindicaciones 4, 7, 9 y 31(modificadas) y de los polinucleótidos que los codifican de la reivindicación 26 (modificada) debido a que estos documentos describen anticuerpos que han sido producidos o seleccionados contra diferentes antígenos preparados a partir de péptidos del Abeta.

El problema que la presente solicitud pretende resolver consiste en proveer anticuerpos contra el péptido Abeta (Beta amiloide) útiles en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y trastornos que impliquen la formación de depósitos amiloidogénicos en el cerebro. La solución propuesta es el anticuerpo humanizado o fragmento que comprende una región variable liviana de SEQ ID NO: 12 y una región variable pesada con CDRs de SEQ ID NO: 1-3 (reivindicaciones 2 y 33), el anticuerpo humanizado o fragmento que comprende una región variable pesada de SEQ ID NO: 15 y una región variable liviana de CDRs de SEQ ID NO: 4-6 o secuencias RVSNRFS o KVSSRFS en lugar de SEQ ID NO: 5 (reivindicaciones 3 y 34), el anticuerpo humanizado o fragmento que comprende regiones variables de SEQ ID NO: 12 y SEQ ID NO: 15 (reivindicaciones 4 y 18), y el anticuerpo humanizado que comprende regiones variables pesada y liviana que comprenden CDRs de SEQ ID NO: 1-6 o secuencias RVSNRFS o KVSSRFS en lugar de SEQ ID NO: 5 y una región Fc IgG1 que comprende una modificación en la posición de aminoácido 265 (reivindicación 19).

En las páginas 150 y 151 de la memoria descriptiva se describe que en un ensayo ELISA Amiloide Beta, las actividades de los anticuerpos que comprenden C2HuVH4 con las cuatro cadenas livianas humanizadas diferentes, son similares. La actividad más elevada se observó para C2HuVH4/HuVk1 y los 4 anticuerpos están próximos al anticuerpo quimérico de control en el ensayo. Esto quiere decir que C2HuVH4/ C2HuVk1 humanizado no presenta un efecto técnico inesperado frente al anticuerpo quimérico/murino C2 el cual es el mismo del anticuerpo 8F5 del documento D5, más bien resulta tener una actividad muy similar a este (p. 19 de la

Resolución 66-2013/CIN), por lo que no se percibe nivel inventivo.

El examinador determinó que la reivindicación se debe definir como el par de polinucleótidos que comprenden las secuencias de nucleótidos que corresponden a las regiones variables de cadena pesada y liviana, siendo el par de polinucleótidos definidos mediante sus propias secuencias de nucleótidos.

Se objetó la reivindicación 31 por no ser clara, dado que define un vector de expresión o dos vectores de expresión que comprenden la molécula de ácido nucleico o las dos moléculas de ácido nucleico de las reivindicaciones 28, 29 y 30 cuestionadas. Asimismo, la reivindicación 32 no es clara dado que define una célula aislada transformada con el vector de expresión de la reivindicación 31 cuestionada.

En el Segundo Informe Técnico se examinó un nuevo pliego de 34 reivindicaciones y se reiteraron algunas objeciones.

En el Tercer informe el nuevo pliego enmendado de 21 reivindicaciones también fue objetado. Se señaló que las reivindicaciones 1 a 3 comprenden la expresión "*…se unen… a formas monomérica, polimérica soluble y de fibra de beta-amiloide 1-42*", lo cual es un resultado a alcanzar del anticuerpo. De otro lado, no se define un anticuerpo sino fragmentos.

Comentarios:

De las objeciones del examinador sobre claridad identificamos los siguientes criterios:

– Con respecto a la claridad, que no se permiten utilizar expresiones vagas y ambiguas como: "fragmento del mismo" y "derivadas". Tampoco se permiten porcentajes para definir la región variable porque

comprenden innumerables secuencias que no tienen sustento en lo ensayado.

- El anticuerpo debe ser definido mediante ambas regiones variables pesada y liviana y debe tener sustento en los ensayos.
- De la objeción a la reivindicación 27 identificamos el criterio que la reivindicación debe ser definida como el par de polinucleótidos que comprenden las secuencias de nucleótidos que corresponden a las regiones variables de cadena pesada y liviana, siendo el par de polinucleótidos definidos mediante sus propias secuencias de nucleótidos.
- Lo contenido en las reivindicaciones de un nuevo pliego debe de tener soporte en la descripción y en el pliego originalmente presentado.
- Se requiere una copia del certificado de depósito de dicho hibridoma (artículo 29 de la Decisión 486).
- **Con respecto al nivel inventivo**, si un antecedente cercano revela un anticuerpo anti-Abeta 8F5 idéntico o similar al que está contenido en la solicitud, el proceso de humanización no se considera inventivo. También carece de actividad inventiva la línea celular de hibridomas que produce el anticuerpo.
- Otros seis documentos afectan el nivel inventivo pese a que describen anticuerpos producidos o seleccionados contra diferentes antígenos que han sido preparados a partir de péptidos de Abeta.
- La secuencia del anticuerpo humanizado no presenta un efecto técnico inesperado frente al anticuerpo quimérico/murino C2, que es el mismo anticuerpo del documento D5, tiene una actividad muy similar y no se considera que tenga nivel inventivo.

CASO 10: Expediente No. 1185-2008/DIN iniciado el 15 de julio de 2008.001238-2013/DIN iniciado el 21/05/2013

Título: Anticuerpos ANTI-CD79B e inmunoconjugados y métodos de uso de los mismos – Concedida por Resolución N°

4791-2014/TPI-INDECOPI del 23 de diciembre de 2014 que confirma la Resolución N° 612-2013/DIN del 2 de mayo de 2013, que concede parcialmente la patente y aprueba las reivindicaciones: 1 a 14, 16, 17, 20 a 23 y 25, y denegó las reivindicaciones 15, 18, 19, 24 y 26 a 28

Suficiencia y claridad:

El examinador de patentes objeta la reivindicación 1 por no ser clara dado que define un anticuerpo anti-CD79b que incluye: a) al menos una secuencia de HVR seleccionada de un grupo de secuencias SEQ ID NO: 131-136; y b) al menos una variante de la HVR, donde la variante de HVR incluye la modificación de al menos un residuo de la secuencia descrita en las SEQ ID NO: 131-136. La unión al epítopo depende tanto de las HVR como de las regiones de marco (región de estructura) que definen la estructura tridimensional del anticuerpo que otorga afinidad al anticuerpo por el epítopo.

La reivindicación 5 no es clara dado que define que la modificación es por sustitución, inserción o eliminación. Sin embargo, no dice en donde ocurre dicha sustitución, inserción o eliminación, ni por qué residuos se sustituye. Además, aquello comprende infinitud de anticuerpos que no tienen sustento en lo desarrollado en los ejemplos. La reivindicación 23 no es clara dado que define un anticuerpo donde la afinidad del anticuerpo en su forma bivalente del CD79b humano es al menos 1-60 veces inferior a la afinidad de un anticuerpo murino o quimérico en su forma bivalente de SEQ ID NO: 10 y 14. Aquello comprende definiciones del anticuerpo mediante resultados a alcanzar e inclusive una comparación del anticuerpo con otro anticuerpo mediante términos relativos como “inferior” o “superior”. El anticuerpo humanizado debe ser definido mediante sus regiones variables pesada y liviana. Se hace notar además que las reivindicaciones no deben de hacer mención a figuras. La reivindicación 20 no es clara dado que define el anticuerpo humanizado de las reivindicaciones 17-19 cuestionadas, donde el anticuerpo murino se produce a

partir de la línea de célula de hibridoma depositada en la ATCC como HB11413 el 20 de julio de 1993. La reivindicación 46 no es clara dado que define un anticuerpo humanizado conjugado con un agente citotóxico que inhibe el crecimiento de células tumorales y no dice cuál es el agente citotóxico. Además, indica un resultado a alcanzar que es inhibir el crecimiento de células tumorales.

La reivindicación 49 no es clara dado que define el anticuerpo mediante las HVR de la cadena pesada. Un anticuerpo debe definirse mediante sus regiones variables pesada y liviana y además no se debe hacer referencia a figuras. La reivindicación 56 no es clara dado que define un polipéptido que comprende la región variable de la cadena liviana (SEQ ID NO: 169). En los ejemplos solo se ensayan 4 anticuerpos humanizados los cuales son definidos mediante sus regiones variables pesadas y livianas; no se ensaya en la descripción. La reivindicación 57 no es clara dado que define un anticuerpo mediante un proceso de cultivo de una célula que expresa un anticuerpo que comprende un dominio variable de la cadena pesada de las reivindicaciones 49-51 cuestionadas y un dominio variable de la cadena ligera de las reivindicaciones 52-54 cuestionadas. Aquello comprende una definición de producto por proceso. La reivindicación 81 no es clara dado que depende de la reivindicación 80 cuestionada. Las reivindicaciones 93, 95, 97 y 99 no son claras dado que definen al anticuerpo mediante un dominio variable de la cadena ligera con al menos 90% de identificación (se debe entender "identidad") de secuencia con respecto a la SEQ ID NO: 169 (o 188 o 207 o 226). Un anticuerpo debe ser definido mediante ambas regiones variables de cadena pesada como liviana. Además, el porcentaje de identidad de secuencia genera infinitud de secuencias no reveladas en la memoria descriptiva y para las cuales no se ha probado actividad. La reivindicación 103 no es clara dado que define un anticuerpo que comprende un dominio variable de cadena pesada que contiene uno, dos, tres o cuatro secuencias de estructura con al menos un 90% de identificación (debe entenderse "identidad") de secuencia con

respecto a la SEQ ID NO: 169 (o 188 o 207 o 226). La reivindicación 210 no es clara dado que la fórmula descrita comprende numerosos enlazadores y fracciones de droga que no tienen sustento en lo ensayado. La reivindicación 219 no es clara dado que solo el DM1 tiene sustento en los ejemplos. La reivindicación 236 no es clara porque se designa al agente reductor a utilizar y se nombra como TCEP y DTT. Se debe indicar el nombre completo del reactivo (Ditiotreitol) y no solo las abreviaturas (DTT).

Comentarios:

De las objeciones del examen técnico se advierte lo siguiente:

- Que la reivindicación 1 define el anticuerpo con una secuencia del HVR cuando debe ser definido mediante sus 6 HVR´s de cadena pesada y liviana.
- Cuando hay una modificación del anticuerpo por sustitución, inserción o eliminación, se debe decir donde ocurre dicha modificación y cuáles son los residuos que se sustituyen.
- Si en una reivindicación se incluye una gran cantidad de anticuerpos, si las características de cada anticuerpo no han sido desarrolladas en los ejemplos, la reivindicación carece de sustento.
- Un anticuerpo debe ser definido mediante ambas regiones variables de cadena pesada y liviana.
- No se permite comparar el anticuerpo murino con el anticuerpo humanizado mediante una definición de producto por proceso.
- No se permite definir al anticuerpo mediante resultados a alcanzar, tampoco se permite comparar anticuerpos mediante términos relativos como “inferior” o “superior”, ni hacer mención a figuras.
- Se tiene que decir cuál es el agente citotóxico cuando se defina un anticuerpo humanizado conjugado con un agente citotóxico y no se tiene que indicar el resultado a alcanzar.

- No hay claridad si se describe la fórmula con numerosos compuestos, enlazadores o fracciones de droga que no tienen sustento en lo ensayado, deben estar incluidos en la memoria descriptiva.
- No se permite incluir en las reivindicaciones contenidos que no estén sustentados en los ejemplos de la descripción.
- Si una reivindicación principal no es clara, no son claras las dependientes.
- Se debe indicar el nombre completo del reactivo y no solo las abreviaturas.
- No se permite definir un anticuerpo con porcentajes porque no llega a limitarse la reivindicación, porque puede haber numerosas secuencias no reveladas. Es muy general.
- Cuando se incluyan secuencias de anticuerpos en las reivindicaciones, estas deben estar desarrolladas en los ejemplos de la memoria descriptiva para que las reivindicaciones se consideren claras.
- Si se menciona un agente citotóxico debe especificarse cuál es el agente citotóxico.

CASO 11: Expediente 000157-2014/DIN, iniciado el 31/01/2014

Título: Combinación farmacéutica de un anticuerpo anti-PD-L1 y cobimetinib, inhibidor de MEK – Concedida parcialmente por Resolución N° 002973-2018/DIN de fecha 21 de noviembre de 2018. Se aprobaron 2 reivindicaciones (21 y 22), y se denegaron 21 reivindicaciones (1 a 20 y 23).

Dos informes técnicos: LCM 007-2018 (12/04/18), MTS 055-2018/A (04/10/18)

Primer Informe Técnico: LCM 007-2018 (30 reivindicaciones)

Suficiencia y claridad:

Las reivindicaciones 1 y 2 emplean términos como "*un antagonista de unión al eje PD-1*", "*un inhibidor de MEK*", "*cantidad efectiva*", "*antagonistas de unión PD-1*" y "*antagonistas de unión PD-2*", que son muy amplios y sin sustento en la memoria descriptiva.

Las reivindicaciones 4, 6, 15, 21, 25 y 29 no definen los compuestos de la combinación según sus características técnicas y estructurales.

Las reivindicaciones 12, 13 y 30 no son claras por emplear la expresión "*es más selectivo contra*" ya que define al compuesto por un resultado a alcanzar.

Nivel inventivo:

El examinador considera que la solución propuesta en la invención resulta obvia dado que los antecedentes D1 a D4 inducen a una posible combinación entre inhibidores MEK y DPD-1, más aún si existen diversos estudios clínicos sobre el uso de estos compuestos. Para un técnico del área sería obvio realizar la combinación y esperar un resultado ventajoso.

Segundo Informe Técnico: MTS 055-2018/A

Suficiencia y claridad:

Se reiteran las objeciones de claridad, se considera que la expresión anti-PD-M1 es muy amplia en general; y los compuestos inhibidores se definen con códigos y no con el nombre químico, por ello se objetan las reivindicaciones 1 a 20 y 23 y solo se consideran claras las reivindicaciones 21 y 22.

Nivel inventivo:

El examinador constata que los documentos D1 a D4 describen en forma separada los compuestos para el tratamiento de tumores, a diferencia de las reivindicaciones 21 y 22 que describen la combinación del inhibidor MEK y DPD-L1, de secuencias específicas, la cual produce una mejor actividad en el tratamiento de tumores de cáncer, por lo que de la revisión de D1 a D4 no resulta obvia.

La solución propuesta por la solicitud es la combinación que produce una reducción efectiva de crecimiento tumoral durante periodos más extensos y en menores concentraciones, por ello se demuestra el efecto inesperado y que tiene nivel inventivo (Reivindicaciones 21 y 22)

El examinador recomendó cambiar el título de "Métodos para tratar el cáncer por el uso de antagonistas de unión al eje PD-1 e inhibidores de MEK" a "Combinación farmacéutica de un anticuerpo anti-PD-L1 y cobimetinib, inhibidor de MEK".

Comentarios:

De las objeciones de claridad del examen técnico se advierte lo siguiente:

- El anticuerpo debe definirse por sus respectivos 6 CDRs de cadenas pesada y liviana o mediante sus regiones variables de cadenas pesada y liviana.
- Los compuestos de la combinación deben ser descritos según su nombre químico, denominación común internacional (en adelante, **DCI**) o sus secuencias, y no en base a códigos experimentales internos.
- Los compuestos deben definirse solamente por sus características técnicas. Las características técnicas de los compuestos deben ser precisas y definir los componentes ensayados en los ejemplos de la memoria descriptiva.

CASO 12: Expediente 001238-2013/DIN iniciado el 21/05/2013

Título: Proteínas de unión a antígenos oncostatina M (OSM) – Concedida por Resolución NO. 000492-2018/DIN del 20 de febrero del 2018

Tres informes técnicos: OAQ 010-2017, OAQ 032-2017/A, OAQ 006-2018/B

Primer Informe técnico: OAQ 010-2017

Suficiencia y claridad:

El examinador considera que la reivindicación 1 define el producto por el resultado a alcanzar "…*que se une específicamente a OSM y no interacciona con restos del sitio II*". No es una característica técnica de la invención sino la solución del problema técnico a resolver.

En la reivindicación 1 sugiere cambiar la expresión a) "*Una proteína de unión antígeno*" por anticuerpo, define de modo más claro la invención, sin embargo, no define al anticuerpo por su estructura completa mencionando las secuencias conformadas en la cadena ligera y la cadena pesada o las secuencias de los 6CDR's que conforman ambas cadenas.

Se objeta la reivindicación 2 por la expresión "*no uniéndose directamente…*" que se refiere a un resultado a alcanzar, y se define negativamente. Lo correcto es redactar en positivo CDR1 a CDR6 y definir la estructura.

La expresión de la reivindicación 3 "*interacción con uno o más…*" también es un resultado a alcanzar.

Las reivindicaciones 4, 5 y 6 definen una gran variedad de posibilidades de secuencias, lo correcto es definir el anticuerpo por sus 6 secuencias.

Al igual que las reivindicaciones 7 y 8, la reivindicación 9 define la región marco (armazón) de la cadena pesada la cual debe ser especificada en caso de que el anticuerpo sea específico de la región.

En la reivindicación 10 se define el anticuerpo por el resultado a alcanzar con la negación "*no interaccionado…*"; debe estar en positivo.

Las reivindicaciones 11 y 12 incluyen el término impreciso "adicionalmente" lo que impide precisar el rango a proteger.

El examinador señala que la reivindicación 15 define al producto por el resultado a alcanzar "*cuando se une a OSM el cocristal (...) 106, 60 grados*", lo cual no constituye una característica técnica de la invención, más bien representa la solución del problema técnico a resolver, además, los valores del cocristal no están soportados en la memoria descriptiva originalmente presentada, por dicha razón esta reivindicación debe ser retirada del pliego reivindicatorio.

Las reivindicaciones 16 y 17 definen el resultado a alcanzar "*uniéndose a la proteína…*".

La expresión "*no compitiendo…*" de la reivindicación 18 debe ser retirada porque se refiere al resultado a alcanzar y está redactada en negativo.

En la reivindicación 19, la frase "*que compite…*" es resultado a alcanzar.

La reivindicación 20 define el producto por el resultado a alcanzar, el cual no constituye una característica técnica de la invención.

Nivel inventivo:

La reivindicación 1 se encontraría anticipada por el documento D1, así como sus dependientes. Los documentos D2 a D4 no anticipan la reivindicación 1.

El D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la R12 porque divulga un anticuerpo de unión a OSM. El examinador señala que la diferencia entre la invención (R12) y el anticuerpo del documento D1 consiste en que la solicitud divulga un anticuerpo por secuencias definidas y no hay un efecto particular con el anticuerpo de la presente solicitud. El anticuerpo de unión antígeno de manera específica ya está divulgado en el documento D4 que se refiere a anticuerpos humanizados que comprenden la región variable de cadena ligera y pesada; el nivel inventivo dependerá del efecto sorprendente o inesperado que presente el invento con relación a los documentos del estado de la técnica D1 y D4, por ello requiere que se presenten cuadros comparativos que sustenten el nivel inventivo.

Segundo Informe Técnico: OAQ 032-2017/A del 20/9/17

Suficiencia y claridad:

El examinador consideró que las reivindicaciones 1 a 15 carecen de claridad.

En la reivindicación 1 se reitera definición del producto por el resultado a alcanzar. Se relacionan las reivindicaciones 2 a 15 con la reivindicación 1. Se reitera la objeción referida a la definición del producto por el resultado a alcanzar reivindicación 2 con la frase "…*que interacciona con uno o más restos 82, 83, 84, 90, 94, 112, 115, 122, 123, 152 de OSM humana*", lo cual no constituye una característica técnica de la invención, más bien representa la solución del problema técnico a resolver. Se define de forma clara la SEQ ID N° 3 en

la reivindicación 2 pero en la R3 se definen gran cantidad de variantes que no están soportadas en la reivindicación 1 de la que depende por lo que deben retirarse. Además, no es posible identificar las posiciones 95, 96, 97, 98, 99, 100B, 100C, 100D, 101 y 102 a las que hace referencia. Se definen otras variantes que no están soportadas en la reivindicación 1 de la cual depende.

Nivel inventivo:

Se inhibe la unión de OSM al receptor gp130 mediante R1 pero R1 no interactúa directamente con residuos de sitio II de OSM. D1 actúa a nivel de OSM a través del sitio II de gp130. Esta diferencia de unión genera una neutralización sinérgica y mejorada de OSM, con respecto al anticuerpo de ratón 15E10 de D1 (pp. 90, 94), estas ventajas comparativas se grafican por ejemplo en las figuras 1, 2 y 11, donde se indican que 10G8 es el anticuerpo más potente para bloquear la unión de OSM humana y de cynomolgus con receptor gp130.

Tercer Informe Técnico:

El examinador sugiere que el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular: "*cómo proporcionar un anticuerpo de unión a OSM con propiedades de neutralización sinérgica y mejorada de OSM.*"

Asimismo, constató que la invención presenta diferencias a nivel de las secuencias de las regiones hipervariables (CDRs) y que tiene una selectividad de no interactuar con residuos de OSM de sitio II. Esta diferencia de unión genera una neutralización sinérgica y mejorada de OSM, con respecto al anticuerpo de ratón 15E10 de D1 (pp. 90-94). Estas ventajas comparativas se grafican por ejemplo en las figuras 1, 2 y 11, donde se indica que 10G8 es el anticuerpo más potente para bloquear la unión de OSM humana y de *cynomolgus* con receptor gp130.

El solicitante presentó un ensayo de neutralización de células (páginas 20 a 22) en el que la proteína de unión a antígeno tiene una afinidad CI50 de 20pM a 140pM, con lo cual quedó demostrado que la reivindicación 1 y sus dependientes (2 a 11) no son obvias y resuelven el problema planteado.

Comentario:

De las objeciones de claridad del examen técnico se advierte lo siguiente:

- El anticuerpo debe definirse por sus respectivos 6 CDRs de cadena pesada y liviana o mediante sus regiones variables de cadena pesada y liviana y no por una gran variedad de posibilidades de secuencias.
- Las reivindicaciones no deben ser descritas mediante su resultado a alcanzar.
- No se debe incluir términos ambiguos o imprecisos como “adicionalmente”, ya que no permiten precisar el ámbito de protección.
- Todo lo definido en una reivindicación debe estar soportado en la memoria descriptiva.
- Las reivindicaciones no se pueden definir negativamente, se debe redactar en positivo.
- Con respecto al nivel inventivo, cuando se compara una invención con el documento del estado de la técnica más cercano a la invención y el examinador considera que no hay un efecto particular, el solicitante deberá argumentar y demostrar con gráficos y cuadros comparativos que sustenten el efecto sorprendente.
- El efecto sorprendente de la reivindicación 1 y sus dependientes se demuestran de modo evidente con la presentación por lo menos de un ensayo de neutralización de células, donde se verifica que la diferencia de unión genera una neutralización sinérgica y mejorada de OSM con respecto al anticuerpo ratón 15E10 del documento D1 y por ello la invención no se considera obvia.

CASO 13: Expediente Nº 000037-2014/DIN, iniciado el 08 de enero de 2014

Título: Anticuerpos que se unen a OX40 – Concedida por Resolución 002505-2018 de fecha 28 de setiembre de 2018. Se aprueban 18 reivindicaciones.

Cuatro informes técnicos: CJE 007-2018 (08-02-2018), CJE 052-2018A (09-08-18), CJE 056-2018B (27-08-18), CJE 059-2018C (11-09-18)

Primer Informe Técnico: CJE 007-2018 (44 reivindicaciones)

Suficiencia y claridad:

Según el examinador, la reivindicación 1 no es clara por contener la expresión "antagonista" que constituye un resultado a alcanzar. Además, se han incluido numerosas conjunciones "y", que son innecesarias. Las reivindicaciones 2 y 3 no son claras porque dependen de la reivindicación 1. Las reivindicaciones 4, 6, no son claras porque definen cuál puede ser la secuencia de la región variable de la cadena pesada, pero no dicen nada de la secuencia de región variable de cadena liviana. Las reivindicaciones 11 y 13 no son claras porque definen cuál puede ser la secuencia de la región variable de la cadena ligera, pero no dicen nada de la secuencia de región variable de cadena pesada. Las reivindicaciones 5, 7, 12 y 14 no son claras ya que la expresión "…*región no de CDR*" comprende una negación. Además, la expresión "…*es por lo menos 80% idéntica a*" comprende numerosas posibilidades de secuencias que no tienen sustento en lo ensayado. Las reivindicaciones 8 y 15 no son claras dado que contiene la expresión "…*es producto de o derivado de…*" que es vaga y ambigua. Además, las SEQ IDs no deben ir entre paréntesis. El examinador observa que hablan del gen humano, por lo que se requiere modificar la redacción para que sean

mencionadas las secuencias de aminoácidos ya citadas y no de "genes humanos". El examinador también menciona que las reivindicaciones 8, 9 y 16 hacen mención a "…*una modificación de aminoácido de la región de estructura variable de cadena pesada correspondiente del anticuerpo murino correspondiente*", pero no se indica en qué consiste dicha modificación, siendo que comprende numerosas posibilidades no ensayadas. Las reivindicaciones 10 y 17 no son claras porque no se indica por qué aminoácido se sustituye en las posiciones mencionadas, lo que comprende numerosas posibilidades de secuencias sin sustento en lo ensayado.

Las reivindicaciones 18 y 19 no son claras ya que dependen de la reivindicación 1. La reivindicación 20 no es clara ya que la expresión "…*por lo menos una de las CDRs de cadena pesada y/o por lo menos una de las CDRs de cadena ligera comprende por lo menos una modificación de aminoácido*" no tiene sustento en lo ensayado. Las reivindicaciones 21 y 22 no son claras porque dependen de las reivindicaciones 1 a 20. La reivindicación 23 no es clara porque los fragmentos Fd y dAb no comprenden ambas regiones variables de cadena pesada y ligera, por lo que no tienen sustento en lo ensayado. Además, se emplean las expresiones "cuerpos bivalentes" o "cuerpos trivalentes" cuando deberían ser "anticuerpos bivalentes" o "anticuerpos trivalentes". La reivindicación 24 no es clara dado que dice:

> "*el anticuerpo comprende una región Fc variante que comprende por lo menos una modificación de aminoácido respecto a la región Fc del anticuerpo precursor, … (y) exhibe función efectora alterada en comparación con el anticuerpo precursor*".

Esta expresión no define en qué consiste la modificación de aminoácido, tan solo define el resultado a alcanzar o característica deseable. La reivindicación 25 no es clara ya que las expresiones "…*se une a OX40 de humano con una afinidad (KD) de 110nM o menos…*", "…*retiene por lo menos 75% de*

la afinidad de uniòn (KD) a OX40 del anticuerpo quimèrico correspondiente…"; y, "*…tiene afinidad de unión (KD) a OX40 equivalente o mayor cuando se compara con el anticuerpo quimérico correspondiente…*", comprende resultados a alcanzar, e inclusive una comparación con otro anticuerpo, lo cual no está permitido. La reivindicación 26 no es clara por la expresión "*…tiene un fragmento FAB cuya temperatura de termoestabilidad es mayor de 75ºC*", lo que comprende un resultado a alcanzar. La reivindicación 27 no es clara porque define "*…un anticuerpo (…) que se une a OX40 de humano y el cual se une al mismo epitope que el anticuerpo...*", define un resultado a alcanzar.

La reivindicación 28 no es clara porque la expresión "*que es unido por el anticuerpo*" comprende un resultado a alcanzar. La reivindicación 29 no es clara dado que define un ácido nucleico que codifica para el anticuerpo de las reivindicaciones 1 a 27 cuestionadas. La reivindicación 30 no es clara ya que depende de la reivindicación 29.

La reivindicación 31 no es clara dado que define un vector que comprende el ácido nucleico de las reivindicaciones 29 y 30. La reivindicación 32 no es clara dado que define una célula hospedera que comprende el ácido nucleico de las reivindicaciones 29, 30 o 31. La reivindicación 41 no es clara dado que la expresión:

> "*…el anticuerpo tiene citotoxicidad mejorada en comparación con el anticuerpo que tiene región constante de cadena pesada de humano IGHG1 determinada en una reacción mixta alogénica de linfocitos (MLR) unidireccional como se describe en el ejemplo 8*".

Esta comprende un resultado a alcanzar, una comparación con otro anticuerpo y hace referencia a un ejemplo de la memoria descriptiva, lo cual no está permitido.

La reivindicación 42 no es clara dado que la expresión "*...el anticuerpo o fragmento del mismo es más efectivo que Enbrel ® en la supresión de la GVHD*" comprende un resultado a alcanzar y una comparación con una proteína de fusión lo cual no está permitido. Además, Enbrel ® es una marca registrada cuya composición puede cambiar con el tiempo.

Nivel inventivo:

Según el examinador los documentos más cercanos son D1-D3, donde D1 revela anticuerpos monoclonales de ratas contra OX40 humana y versiones humanizadas de estos. D2 revela anticuerpos monoclonales de ratón contra OX40 humana y versiones humanizadas quiméricas de estos. D3 revela anticuerpos monoclonales específicos para OX40 humana. La diferencia entre la reivindicación 1 modificada y D1-D3 reside en las secuencias específicas de aminoácidos de las CDRs del anticuerpo reivindicado.

El examinador menciona que no se vislumbra cuál es el efecto técnico producto de dicha diferencia puesto que los anticuerpos de D1 a D3 también antagonizan a OX40 al bloquear el acceso del ligando al receptor OX40. Considera que es un procedimiento de rutina la habilidad de unir y neutralizar OX40 humana como monocynomolgus. Entonces, en ausencia de efectos técnicos sorprendentes o inesperados, la solución es decir el anticuerpo murino 1D4 y sus versiones quimérica y humanizada carecerían de nivel inventivo.

Segundo Informe Técnico: CJE 052-2018/A (23 reivindicaciones)

Suficiencia y claridad:

El examinador observa que el solicitante modificó la expresión "*es por lo menos 80% idéntica a*" objetada en el primer informe técnico por la expresión "*es 80% idéntica a*". Sin embargo, las reivindicaciones 5 y 7-9 no son claras ya que la

expresión "*es 80% idéntica a*" comprende aún numerosas posibilidades que no tienen sustento en lo ensayado.

En el primer examen técnico, la expresión "*por lo menos una de las CDRs de cadena pesada y/o por lo menos una de las CDRs de cadena ligera comprende por lo menos una modificación de aminoàcido*" fue objetada, el solicitante modificó dicha expresión por "*una de las CDRs de cadena pesada y/o una de las CDRs de cadena ligera comprende por lo menos una modificación de aminoàcido*"; sin embargo, la reivindicación 12 aún no es clara, dado que la expresión modificada comprende posibilidades que no tienen sustento en lo ensayado.

La reivindicación 18 no es clara ya que define un vector que comprende el ácido nucleico de las reivindicaciones 16 o 17 cuestionadas. La reivindicación 19 no es clara ya que define una célula hospedera que comprende el ácido nucleico de las reivindicaciones 16 o 17 cuestionadas. La reivindicación 20 no es clara ya que define un método para producir un anticuerpo que comprende cultivar la célula hospedera de la reivindicación 19 cuestionada. La reivindicación 21 no es clara porque define un anticuerpo codificado por el ácido nucleico de las reivindicaciones 16 o 17 cuestionadas. La reivindicación 22 no es clara dado que define una composición que comprende el anticuerpo de las reivindicaciones 5, 7-9 y 12-15 cuestionadas. La reivindicación 23 no es clara dado que define un inmunoconjugado que comprende el anticuerpo de las reivindicaciones 5, 7-9 y 12-15.

Nivel inventivo:

Según el examinador, en ausencia de efectos técnicos inesperados, la solución de la presente invención, es decir el anticuerpo murino 1D4 y sus versiones quiméricas y humanizadas, carece de nivel inventivo. El solicitante no ha presentado argumentos que sustenten el nivel inventivo del anticuerpo 1D4.

Tercer Informe Técnico: CJE 056-2018/B (23 reivindicaciones)

Suficiencia y claridad:

El examinador señala que las actuales reivindicaciones 5, 7-9 no son claras ya que se mantiene la expresión "*es por lo menos 80% idéntica a*", la cual comprende numerosas posibilidades de secuencias que no tienen sustento en lo ensayado. La actual reivindicación 12 tampoco es clara ya que mantiene la expresión "*por lo menos una de las CDRs de cadena pesada y/o por lo menos una de las CDRs de cadena ligera comprende por lo menos una modificación de aminoácido*", la cual no tiene sustento en lo ensayado, aunque la solicitante afirma que sí se sustenta en la memoria descriptiva.

Las reivindicaciones 13-15 no son claras porque dependen de las reivindicaciones 5, 7-9 y 12 cuestionadas.

El examinador reitera que la reivindicación 18 no es clara ya que define un vector que comprende el ácido nucleico de las reivindicaciones 16 o 17 cuestionadas. La reivindicación 19 no es clara ya que define una célula hospedera que comprende el ácido nucleico de las reivindicaciones 16 o 17 cuestionadas. La reivindicación 20 no es clara ya que define un método para producir un anticuerpo que comprende cultivar la célula hospedera de la reivindicación 19 cuestionada. La reivindicación 21 no es clara porque define un anticuerpo codificado por el ácido nucleico de las reivindicaciones 16 o 17 cuestionadas. La reivindicación 22 no es clara dado que define una composición que comprende el anticuerpo de las reivindicaciones 5, 7-9 y 12-15 cuestionadas. La reivindicación 23 no es clara dado que define un inmunoconjugado que comprende el anticuerpo de las reivindicaciones 5, 7-9 y 12-15.

Nivel inventivo:

Según el examinador, la provisión de anticuerpos antagonistas alternativos que exhiben propiedades similares (Documento D1-D3, que revelan anticuerpos contra OX40 humana), tales como la habilidad para unir y neutralizar tanto OX40 humana como mono cynomolgus sería una cuestión de procedimientos de rutina. En la ausencia de efectos técnicos inesperados, se concluyó que la solución de la presente invención, es decir, el anticuerpo murino 1D4 y sus versiones quiméricas y humanizadas, carece de nivel inventivo. En el examen CJE 052-2018/A, el examinador se pronunció que el solicitante no había presentado argumentos que sustenten el nivel inventivo del anticuerpo 1D4, se reiteraba que dicho argumento carecía de nivel inventivo. Aún en el presente informe técnico se reitera la falta de nivel inventivo por falta de argumentos que sustenten el nivel inventivo del anticuerpo 1D4.

Cuarto Informe Técnico: CJE 059-2018/C (18 reivindicaciones)

Nivel Inventivo:

Según el examinador, en el Examen de patentabilidad CJE 07-2018 se mencionó que el anticuerpo 1D4 de la reivindicación 1 modificada no era inventivo, ya que la provisión de anticuerpos antagonistas alternativos que exhiben anticuerpos similares sería una cuestión de procedimientos de rutina. En la ausencia de efectos técnicos sorprendentes o inesperados, se concluyó que la solución, es decir, el anticuerpo murino 1D4 y sus versiones quiméricas y humanizadas carecían de nivel inventivo. El solicitante sostiene que, a modo de demostrar el nivel inventivo de la presente invención se entiende la necesidad de obtener un anticuerpo anti-OX40 completamente antagonista y comparar el anticuerpo reivindicado con los anticuerpos que están presentes en el arte previo (D1 a D3), y describe los experimentos y ensayos realizados. Además, presentó gráficos anexados que muestran el promedio ∓ Ds de

los triplicados. Según la tabla titulada "Índice de Proliferación", el anticuerpo reivindicado (1D4) reporta en las muestras un índice de proliferación menor que aquel logrado con los anticuerpos de D1 (A26), de D2 (A10) y de D3 (112V8), lo que demuestra un efecto sorprendente del anticuerpo de la solicitud 1D4 de la reivindicación 1.

De los datos comparativos mostrados del anticuerpo reivindicado y de los anticuerpos citados en D1 a D3 se evidencia que el anticuerpo reivindicado tiene nivel inventivo, por ello se aprueban las reivindicaciones 1-18.

Comentario:

De las objeciones de claridad del examen técnico se advierte lo siguiente:

- Las reivindicaciones no deben ser descritas mediante su resultado a alcanzar.
- Las reivindicaciones no deben ser descritas de forma negativa, ya que aquello representa un *disclaimer*. Las reivindicaciones deben ser descritas de manera positiva.
- La expresión "*es por lo menos 80% idéntica*", comprende numerosas posibilidades de secuencias y no permite limitar el ámbito de la protección, por ello las características técnicas deben ser precisas y tener sustento en lo ensayado, no se permiten porcentajes aproximados.
- Las reivindicaciones no deben tener expresiones vagas o ambiguas, como "*es el producto derivado o derivado de*".
- No se puede decir que exista una modificación de aminoácidos sin explicar en qué consiste la modificación.
- No se pueden colocar innecesariamente varias conjunciones.

- No se puede definir la secuencia de una región variable de una sola cadena, se deben considerar ambas cadenas, la pesada y la ligera.
- En las reivindicaciones no se pueden colocar sustituciones de posiciones de aminoácidos, ni modificaciones sino tienen sustento en lo ensayado.
- Cuando hay error en la redacción, el examinador puede sugerir al solicitante la corrección.
- Se considera que no son claras las reivindicaciones que se relacionan con las cuestionadas.

De las objeciones de nivel inventivo del examen técnico se advierte lo siguiente:

Si el examinador no identifica cuál es el efecto técnico sorprendente de la patente solicitada con respecto a lo existente en el estado de la técnica, la solución de la invención carece de nivel inventivo. Si el solicitante presenta argumentos y/o pruebas que demuestren el efecto sorprendente, la patente solicitada tendría nivel inventivo.

En el presente caso el anticuerpo reivindicado reduce el riesgo de efectos colaterales por lo que se puede incrementar el grupo potencial de pacientes que pueden tratarse de manera segura a diferencia de los otros anticuerpos por lo que el anticuerpo reivindicado demuestra un efecto técnico inesperado.

5. Clasificación de los criterios generales y específicos extraídos de los casos examinados sobre patentes de invención de anticuerpos

En cada uno de los casos de patentes de invención de anticuerpos estudiados, hemos identificado criterios de patentabilidad sobre claridad y nivel inventivo (generales y específicos), a partir de las objeciones de los examinadores técnicos, a fin de que pueda servir de guía a los inventores, solicitantes, representantes y/o agentes para evitar, prevenir y/o subsanar las objeciones que se notifiquen con el examen

técnico de la patente de invención del anticuerpo. Presentamos los criterios identificados en el siguiente inventario.

5.1. Criterios generales sobre claridad

Hemos identificado los siguientes criterios generales sobre claridad:

- En la redacción de las reivindicaciones no se permite definir a los anticuerpos por su resultado a alcanzar[15], tampoco por el grado de actividad con su receptor ni por el grado de actividad del anticuerpo.
- Las reivindicaciones deben ser redactadas por las características técnicas de la invención.
- No se permite la caracterización de un anticuerpo por una sola CDR de su cadena pesada, porque una sola CDR resulta insuficiente para definir un anticuerpo.
- No se permite uso de porcentajes.
- No se permite el uso de términos imprecisos debido a que no permite precisar el ámbito exacto de protección de la invención.
- No se permite redactar una reivindicación en términos negativos sino en términos positivos.
- Las definiciones del anticuerpo, las secuencias, u otros elementos técnicos señalados en las reivindicaciones deben tener soporte en la descripción, es decir deben ser mencionados expresamente en la memoria descriptiva.
- No se permite definir el anticuerpo por su método de obtención.

15 *Manual para la formación de Examinadores de Patentes en el Perú. INDECOPI-USAID. Abril, 2012.* Perú.- Este criterio de definir un anticuerpo por un resultado a alcanzar constituye una regla general para todas las reivindicaciones. La razón "de ello radica que en estos casos se estaría reivindicando el problema técnico y no la solución propuesta, lo cual significaría que su alcance estaría definido no solo por la solución propuesta, si no por todas aquellas que logren alcanzar el resultado reivindicado- (p. 99).

- Un procedimiento se debe definir por sus etapas secuenciales.
- No es aceptable reivindicar un anticuerpo por sus propiedades funcionales.
- No se aceptan en las reivindicaciones expresiones muy generales y que no estén soportadas en los ejemplos de la memoria descriptiva, ya que no representan una generalización razonable de lo desarrollado en la invención.
- Las reivindicaciones dependientes de las cuestionadas por falta de claridad se califican igual.

5.2. Criterios específicos sobre claridad

Hemos identificado los siguientes criterios específicos sobre claridad:

- Un anticuerpo debe estar caracterizado como mínimo por sus seis CDRs (tres de cadena pesada y tres de cadena ligera) que son esenciales para el enlace del anticuerpo con el antígeno, que en el presente caso 1, es la esclerostina. (caso 1, caso 3)
- No se permite el uso de expresiones con porcentajes. Ejemplo: “al menos 95% de identidad” y tampoco se acepta que el aminoácido esté en cualquier posición de la secuencia. (caso 1)
- No se permite la caracterización de la molécula que codifica el anticuerpo por la(s) secuencia(s) de aminoácidos que codifica, porque sería un resultado a alcanzar, sino por su secuencia de nucleótidos. (caso 1)
- Las definiciones del anticuerpo deben tener soporte en la descripción. (caso 2)
- No se permiten expresiones vagas y/o ambiguas como, por ejemplo: un reactivo de precipitación (caso 2), fragmento de anticuerpo (clase 4).
- Los nucleótidos que codifican al anticuerpo deben ser definidos por las propias secuencias nucleotídicas, que corresponden al menos las regiones variables de cadena

pesada y ligera del anticuerpo definido por sus secuencias peptídicas. Asimismo, si se definen los ácidos nucleicos por sus secuencias nucleotídicas, el vector y célula hospedera también serían permitidos. (caso 2)

- El anticuerpo debe ser definido por su estructura, es decir, como mínimo mediante sus 6 CDRs de cadena pesada y ligera, o en su defecto por ambas regiones variables de cadenas pesada y ligera. (caso 3, caso11, caso 12)
- No se cumple con el requisito de claridad, cuando en una reivindicación se señalan varias secuencias que comprenden diversas cadenas, pesada o ligera, y estas variaciones no se encuentran en la memoria descriptiva, lo cual impide determinar el alcance de la protección de cada reivindicación y, en forma conjunta, impide que se determine cuál es la solución al problema que se pretende resolver con el invento, por lo que se tiene que restringir o especificar las reivindicaciones objetadas e identificar que su contenido esté sustentado en la memoria descriptiva. (caso 5)
- No se permite señalar varias secuencias del anticuerpo en una reivindicación, porque no se puede determinar el alcance de la protección. (caso 5)
- No se debe definir al anticuerpo por una lista de secuencias de distintos anticuerpos, dado que las combinaciones de secuencias de diferentes anticuerpos dan como resultado anticuerpos que no tienen sustento en lo ensayado. (caso 6)
- Los anticuerpos de las reivindicaciones deben tener sustento en lo ensayado. (caso 6)
- Si las reivindicaciones no tienen sustento en los ejemplos, se considera que no son claras pese a que pueden definir la estructura o nombre químico del agente citotóxico, dado que no se ha ensayado conjugados del anticuerpo con agente citotóxico. (caso 6)
- El polinucleótido debe ser definido como un par de secuencias de nucleótidos de la región variable de la

cadena pesada y liviana. Debe ser definido mediante su propia secuencia de nucleótidos no mediante el polipéptido al que codifica. (caso 6, caso 9)

- No basta señalar las líneas de hibridoma, se exige presentar copia del certificado ddepósito. (caso 6)
- En el caso de definir anticuerpos humanizados con superficie modificada, se debe explicar cómo se modifica dicha superficie. (caso 6)
- En el caso de definir un conjugado: anticuerpo enlazado a un agente citotóxico, debe señalarse en concreto cuál es el agente citotóxico. (caso 6)
- El criterio de definición del anticuerpo es por su estructura y no por sus resultados a alcanzar. La estructura del anticuerpo que debe definirse es mediante sus 6 CDRs. (caso 6)
- En inmunoconjugados se debe definir el agente citotóxico y señalar su nombre, y no su abreviatura. Dicha secuencia corresponde a la región variable de la cadena pesada. Define un inmunoconjugado que comprende un anticuerpo de la reivindicación 1 cuestionada, unido de manera covalente a un agente citotóxico. No define cuál es el agente citotóxico. (caso 7)
- Los porcentajes de identidad no son permitidos dado que implican alternativas inespecíficas que generan innumerables posibilidades que no se encontrarían debidamente sustentadas en los ensayos desarrollados de la invención que están en los ejemplos de la descripción. (caso 8)
- Se requiere una copia del certificado de depósito. (caso 9)
- No se permite definir el fragmento del anticuerpo dado que este es considerado impreciso y no define claramente qué parte del anticuerpo es reivindicado. Sí se permitirían los tipos de fragmentos del anticuerpo si estos incluyen ambas regiones variables del anticuerpo de la reivindicación que dependen. (caso 9)

- No hay claridad si se describe la fórmula con numerosos compuestos enlazadores o fracciones de droga que no tienen sustento en lo ensayado. Deben estar incluidos en la memoria descriptiva. (caso 10)
- Cuando es un anticuerpo humanizado derivado de un anticuerpo del estado de la técnica se exige consignar al menos las 6CDRs más sus 8FRs (regiones de marco). (caso 10)
- Los compuestos químicos deben definirse mediante su nombre químico o DCI. Los compuestos de la combinación deben ser descritos según su nombre químico, DCI o sus secuencias y no en base a códigos experimentales internos. (caso 11)
- No se deben incluir términos ambiguos o imprecisos como "adicionalmente", ya que no permiten precisar el ámbito de protección. (caso 12)
- Las reivindicaciones deben ser descritas de manera positiva. (caso 13)
- La expresión "es por lo menos 80% idéntica", comprende numerosas posibilidades de secuencias y no permite limitar el ámbito de la protección, por ello las características técnicas deben ser precisas y tener sustento en lo ensayado. (caso 13)

5.3. Criterios generales de nivel inventivo

Hemos identificado los siguientes criterios generales sobre nivel inventivo:

- La materia inventiva no debe resultar obvia o evidente a partir del estado de la técnica (documentos divulgados: D1, D2, D3, etc.) para el examinador técnico versado en el campo tecnológico pertinente.
- El solicitante debe demostrar no un simple efecto técnico derivable del documento del estado de la técnica sino un efecto técnico sorprendente e inesperado para el examinador.

- Se debe proveer información que sustente todo el ámbito de las reivindicaciones o restringir las reivindicaciones a los anticuerpos ensayados en la memoria descriptiva, de tal manera que demuestre que tiene ventaja frente a los antecedentes.
- Restringir el ámbito de protección de la materia reivindicada de modo que la reivindicación represente una generalización razonable que solucione el problema planteado.

5.4. Criterios específicos de nivel inventivo

Hemos identificado los siguientes criterios específicos sobre nivel inventivo:

- El anticuerpo anti-EGFR debe ser caracterizado por sus secuencias de aminoácidos, ya que el solicitante define diversos anticuerpos que no tienen sustento en los ejemplos de la memoria descriptiva. (caso 2)
- Se debe definir cuál es el reactivo de precipitación, ya que al definir un procedimiento mediante el uso de un "reactivo de precipitación" es muy general y no especifica las características técnicas del procedimiento. (caso 2)
- No se considera que tiene nivel inventivo el método de selección de anticuerpos humanos a partir de bibliotecas de exhibición de fagos; y su empleo se considera rutina de experimentación para un experto en el arte; a partir del cual es posible la selección y obtención de anticuerpos humanos dirigidos contra la molécula conocida P-caderina; mediante la técnica conocida de fagos, para seleccionar anticuerpos humanos; un experto llegaría al anticuerpo reivindicado sin la participación de habilidades inventivas. (caso 3)
- Demostrar el efecto inesperado de los anticuerpos y de los ácidos nucleicos que lo codifican frente a los anticuerpos del estado de la técnica. (caso 3)

- Si los datos experimentales dados en los ejemplos (1-8) no reportan ventaja o efecto técnico mejorado de los anticuerpos reivindicados respecto al estado de la técnica, no se considera que tengan nivel inventivo. (caso 3)
- Demostrar el efecto inesperado de los anticuerpos y de los ácidos nucleicos que los codifican frente a los anticuerpos del estado de la técnica. (caso 3)
- Mediante el mismo protocolo de ensayo utilizado en el documento D1 del arte previo, los anticuerpos reivindicados en la presente solicitud presentan afinidad por el receptor IL-4. (caso 5)
- No se considera demostrada la actividad del conjugado si no se ha ensayado ningún conjugado del anticuerpo con agente citotóxico (se puede colocar en los ejemplos). (caso 6)
- Los documentos D8, D2 y D5 revelan anticuerpos ANTI-MN, por lo que los anticuerpos de las reivindicaciones 4, 20 y 90 no tendrían nivel inventivo dado que los Kd de los anticuerpos de la figura 5 de la solicitud de patente no muestran mejores valores que los anticuerpos del documento del D1. (caso 8)
- El anticuerpo humanizado huC2 de las reivindicaciones 4 y 7 no tendrían nivel inventivo en vista del D5, dado que este documento revela el anticuerpo ANTI-Abeta-8F5 que es idéntico al anticuerpo murino C2 de la solicitud de patente. D5 revela también la humanización de anticuerpos, que está presente en huC2 de la solicitud. La humanización no se considera inventiva. (caso 9)
- El solicitante deberá demostrar el efecto técnico inesperado del anticuerpo humanizado huC2 de la solicitud frente al anticuerpo 8F5 del D5. (caso 9)
- El anticuerpo monoclonal (anticuerpo murino C2) producido por la línea celular de hibridoma FP12H3-C2 no tendría nivel inventivo en vista del D5, que revela el anticuerpo ANTI-Abeta-8F5, que comprende las mismas regiones variables del anticuerpo C2 de la solicitud. (caso 9)

- El solicitante deberá demostrar el efecto inesperado del anticuerpo a diferencia del examinador técnico que compara el invento con el estado de la técnica e identifica si se trata de un efecto técnico derivable del arte previo. (caso 12)
- Si los anticuerpos no muestran ningún efecto particular en comparación con los anticuerpos del estado del arte, solo se considerarían inventivos si existiera evidencia que los anticuerpos reivindicados, preparados bajo métodos de rutina, muestran efectos inesperados. Si no se muestran efectos inesperados, no se puede conceder altura inventiva. (caso 13)
- El solicitante presentó argumentos donde demostró que el anticuerpo (1D4) reivindicado en la presente solicitud demuestra un efecto técnico inesperado ya que reporta en las muestras un índice de proliferación menor que los anticuerpos del arte previo D1 (A26), D2 (A10) y de D3 (112V8). (caso 13)

6. Conclusiones

Del inventario de los criterios sobre claridad y nivel inventivo recogido de los informes técnicos de los casos estudiados, hemos identificado criterios generales que se aplican a todas las invenciones de los anticuerpos, así como a otras clases de invenciones que no sean anticuerpos. Asimismo, hemos identificado criterios específicos para invenciones de anticuerpos diferentes que pueden constituir una guía para el solicitante de una patente de anticuerpos que quiere obtener la protección de su invento.

Con respecto a la claridad, dado que las reivindicaciones son las que definen el alcance de protección de la invención y en especial del anticuerpo a proteger, de las objeciones identificadas se advierte que estas deben ser claras y concisas, y además deben estar soportadas en la memoria descriptiva, parte esencial de la invención, por su naturaleza explicativa, la cual también debe ser clara. La claridad significa que las

reivindicaciones, que son las que determinan el alcance de la materia a proteger, deben estar definidas por todas sus características técnicas esenciales y la descripción debe explicar de manera clara y completa la invención con ejemplos y sin incluir términos ambiguos o imprecisos.

Con respecto al nivel inventivo, si el examinador, luego de la evaluación de la solicitud de patente de anticuerpos, considera que con los documentos del estado de la técnica puede hacer derivaciones y llegar a la solución del problema técnico a la cual ha llegado la invención solicitada, es recomendable que el solicitante de la patente de anticuerpos presente ante la objeción del examinador una argumentación, algunos ensayos o tablas de la investigación que demuestre el efecto técnico sorprendente con respecto al estado de la técnica y que pruebe que la invención reivindicada conduce a un resultado inesperado y que no se puede llegar a este por una simple experimentación, ni derivación.

El solicitante de una patente de anticuerpos referente al covid-19, luego de identificar cuál es el problema y explicar cuál es la solución propuesta, deberá probar (ejemplo hipotético) que un anticuerpo monoclonal humano logra el efecto técnico sorprendente: inhibir, neutralizar o impedir el covid-19, para que se le pueda conceder la altura inventiva.

7. Bibliografía

- María del Carmen Arana Courrejolles, *Criterios para obtener la concesión de una patente de invención en el Perú*, DERECHO PUCP N° 74, 2015.

- *Reporte electrónico tecnológico de patente farmacéutica y biotecnológica relacionada al coronavirus*, COVID-19, SAR MERS, No. 1 del 2020 DIN-INDECOPI.

- Terapia Dirigida http://www.cancerquest.org/index.cfm?lang=spanish&page=160

- AAVV, *El Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente*, 2007.

- AAVV, *Manual del Examinador Andino*, 2004.

- Sylvia Bazán Leigh y Pamela Ferro Cornejo, *Manual para la formación de Examinadores de Patentes en el Perú*, INDECOPI-USAID, Perú, abril, 2012.

- Interpretación Prejudicial N° 641-IP-2018 de fecha 23 de octubre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3863 de fecha 18 de octubre de 2019.

- Boletín Oficial de la República Argentina, Patentes de Invención y Modelos de Utilidad – Resolución conjunta 118/2012, 546/2012 y 107/2012.

- Resolución 1330-2013-TPI.

- Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú y Estados Unidos.

- Resolución N° 747-2010/TPI-INDECOPI.

- Informe Técnico CJE-203-2007B del 10-02-2009.

Lima, mayo de 2020.

***

GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL CONOCIMIENTO: UN CAMINO HACIA EL AUMENTO DE COMPETITIVIDAD

Por *María Consuelo Velásquez Vela & Catalina Guzmán Arango*

María Consuelo Velásquez Vela

Magíster Cum Laude en propiedad intelectual por la Universidad de Turín (Italia). Especialista en derecho de los negocios en la Universidad Externado de Colombia (Colombia).

Abogada titulada de la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), con experiencia laboral, docente y en investigación en las áreas de sociología jurídica, metodología de la investigación y propiedad intelectual.

Se ha desempeñado como asesora del Superintendente en la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia; asesora y creadora de la división para temas de propiedad intelectual en el Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación de Colombia (COLCIENCIAS) hoy Ministerio de Ciencia y Tecnología; y, coordinadora de propiedad intelectual en Connect Bogotá Región. Ha asesorado a entidades como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), a AgroSavia (antiguo CORPOICA), al Instituto Nacional de Salud (INS), a la Corporación TECNNOVA (UEE) y actualmente al Ejército Nacional de Colombia.

Ha sido docente en la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), Universidad Militar Nueva Granada (Colombia) y Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (El Salvador). Actualmente dicta en la Maestría de Propiedad Intelectual en la Universidad de los Andes (Colombia).

Conferencista a nivel internacional en varios eventos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Ponente habitual en congresos, cursos y conferencias en su área de especialización.

Miembro de la Mesa de Propiedad Intelectual de la Cámara de Comercio Internacional y miembro fundador de la Red de Industria en Propiedad Intelectual y de la ICC.

Catalina Guzmán Arango

Abogada titulada por la Universidad Santiago de Cali (Colombia). Magíster en administración de empresas por la Universidad Icesi (Colombia), con énfasis en gerencia estratégica. Especialista en propiedad intelectual y biotecnología.

Se ha desempeñado como directora del proyecto Red de Investigaciones y Propiedad Intelectual y su Servicio Compartido de Propiedad Intelectual (SECOPI SALUD) financiado por COLCIENCIAS hoy Ministerio de Ciencia y Tecnología. Fue asesora para el proyecto "Industrias Culturales de Cali" apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Consultora para el sector público y privado con amplia experiencia en transferencia de tecnología, I+D+i, planeación estratégica, gestión de acuerdos legales, políticas I+D+i, gestión de proyectos, desarrollo y negociación de licencias relacionadas con tecnología, R&D y diseño de modelos de negocios.

Docente e investigadora, titular de las cátedras de propiedad intelectual, TIC's, derecho comercial, contratos mercantiles, gerencia de proyectos, entre otras, en varias universidades. Ponente habitual en congresos, cursos y conferencias a nivel nacional e internacional en estos temas.

GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL CONOCIMIENTO: UN CAMINO HACIA EL AUMENTO DE COMPETITIVIDAD

María Consuelo Velásquez Vela
Catalina Guzmán Arango

Palabras clave:
sociedad del conocimiento,
conocimiento, transferencia de
tecnología, gestión del conocimiento,
propiedad intelectual,
activo intangible, protección

Keywords:
knowledge society, knowledge,
technology transfer, knowledge
management, intellectual property,
intangible asset, protection

Resumen:

Este artículo académico pretende mostrar cómo el conocimiento puede crear un impacto en la sociedad, mejorando la calidad de vida de las personas y contribuyendo al desarrollo económico de los países; a través de un proceso integral de gestión del conocimiento, en el cual la propiedad intelectual juega un papel esencial como herramienta para conducir a la humanidad a través de la senda de la productividad.

Muestra, de manera somera, las experiencias que se han dado en Colombia, no solo a nivel de políticas públicas sino en formas para incentivar el uso del sistema de propiedad intelectual.

Finalmente, contiene una propuesta basada en nuestra experiencia de gestión estratégica del conocimiento.

Abstract:

This academic paper aims to show how knowledge can create an impact on society improving people's quality of life and contributing to the economic development of countries through a comprehensive knowledge management process in which intellectual property plays an essential role as a tool to lead humanity throughout the path of productivity.

It shows, in a brief way, the experiences that have taken place in Colombia, not only at the level of public policies, but also in ways to encourage the use of the intellectual property system.

Finally, it contains a proposal, based on our experience, for strategic knowledge management.

1. Introducción

"*Todos los imperios del futuro serán imperios de conocimiento, y solamente serán exitosos los pueblos que vislumbren cómo generar conocimientos y cómo protegerlos.*"

Albert Einstein

La evolución de las necesidades del ser humano hace que la solución a estas involucre proveedores cada vez más especializados, lo que conlleva al surgimiento de nuevos actores, que se convierten en productores de conocimiento. Esto ha llevado a la incorporación de empresas en las cadenas mundiales de suministro de bienes y servicios que, buscando una nueva posición competitiva o para mantener su nivel en el mercado, realizan procesos de investigación, desarrollo, innovación y creación (en adelante, **I+D+i+C**) y buscan condiciones para generar valor en los productos derivados de dichos procesos.

Considerando lo planteado, además de las empresas, algunas

universidades han encontrado una nueva concepción a la tradicional misión de docencia, investigación y extensión, y se han proyectado hacia la sociedad buscando realizar cambios en su entorno a través de la transferencia de conocimiento. En general, los seres humanos tienden cada vez más a generar un medio de supervivencia a partir de la utilización de su capacidad intelectual para la solución de necesidades.

Por eso es importante la creación de círculos virtuosos en los que los productos del conocimiento generen valor para sus productores, quienes a su vez reinviertan en procesos de I+D+i+C que generan crecimiento científico y económico en beneficio de la sociedad, lo que en últimas conducirá a los países por la senda de la competitividad. Para que esto sea una realidad, es necesario que tanto las empresas como los individuos y las universidades establezcan una forma de administrar su conocimiento y convertir el mismo en bienes intangibles con el fin de darle valor.

El estudio de estos temas cobra gran importancia porque hace parte fundamental del proceso de transferencia de conocimiento desde los espacios de investigación hacia la sociedad, lo cual, en la dinámica económica actual, representa una importante fuente de recursos que lleva a crear riqueza y bienestar a las personas, creando condiciones para contribuir en el aumento de los niveles de desarrollo económico de los países.

En esta coyuntura encontramos que la propiedad intelectual en adelante, **PI**) juega un papel fundamental si vamos más allá de sus funciones básicas, las cuales son proteger los derechos de los creadores (y a la sociedad) e incentivar la concepción de nuevas creaciones, y la tomamos como una cadena de valor que incorpora los diversos aspectos que deben atenderse cuando nos enfrentamos a la existencia de una creación intelectual. Tenemos que la PI no es un simple trámite de protección a un derecho, sino que se involucra en las etapas de alistamiento, creación, identificación, protección, valorización

y defensa del conocimiento; para eso se debe instaurar una estrategia de gestión del conocimiento y PI que incluya elementos tales como: políticas, competencias, procesos y acciones de revisión y mejora. Entonces, la PI se convierte en una herramienta que contribuye a llevar a buen término procesos de gestión estratégica del conocimiento con el fin de causar un impacto en la sociedad.

Ahí el papel de la PI no solo se limita a proteger los derechos de los creadores, sino que contribuye a generar recursos financieros a partir de los resultados de la investigación y la innovación producida en el ámbito investigativo y, además, produce bienestar pues ayuda a satisfacer una serie de necesidades de los consumidores que están manifestadas a través de la demanda de productos innovadores a las empresas.

Si comparamos la producción de conocimiento con una obra de teatro, encontraremos que han surgido nuevos actores en el escenario, pues los llamados "productores de conocimiento" ya no son solamente las instituciones académicas y centros de investigación, sino que las empresas han obtenido cierto protagonismo pues, cada vez más, están realizado procesos de investigación, desarrollo, innovación y creación. Estos nuevos actores, fieles a su naturaleza, siguen el libreto de buscar una nueva posición competitiva, mantener su nivel en el mercado y buscan generar valor para sus productos.

Acorde con esta nueva versión de la obra, encontramos que viejos actores se han reinventado, pues algunas universidades han buscado complementar sus roles tradicionales a través de la transferencia de conocimiento buscando generar nuevas fuentes de recursos para lograr la restitución de lo invertido en procesos de I+D+i+C. Y es que en general los seres humanos han respondido a la evolución generando un medio de supervivencia a partir de la utilización de su capacidad intelectual para la solución de sus necesidades.

El final feliz para esta obra consistiría en que el conocimiento

generado contribuya realmente a satisfacer las necesidades de la sociedad, causando de esta manera un verdadero impacto. Y es que el argumento que subyace en la trama de esta obra es que el proceso de transferencia de conocimiento se traduzca en riqueza y bienestar para las personas contribuyendo en el aumento de los niveles de desarrollo económico de los países. Para que esto suceda es importante que todos los actores busquen la manera de administrar su producción y tengan claro el concepto de Gestión del Conocimiento.

Un elemento que convierte toda esta trama en algo muy importante para el nuevo orden económico mundial es la propiedad intelectual[1], porque el rol que juega la misma dentro de este nuevo argumento no consiste simplemente en proteger a los creadores incentivando en ellos el deseo de crear más, sino que se involucra en la cadena de valor de la creación intelectual desde el momento de su creación hasta su comercialización.

Así las cosas, la propiedad intelectual deja de entenderse simplemente como un trámite de protección de derechos y adquiere un significado diferente involucrándose en cada una de las etapas del proceso de Gestión del Conocimiento (alistamiento, creación, identificación, protección, valorización y defensa del conocimiento) para apoyar en la generación de recursos financieros para todos los productores del conocimiento.

[1] Definida por la Dirección Nacional de Derecho de Colombia como la: "Disciplina normativa que protege las creaciones intelectuales provenientes de un esfuerzo, trabajo o destreza humanos". Este término que involucra los sistemas de protección por derecho de autor y propiedad industrial. DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR. (2007). Disponible en: http://www.derautor.gov.co/HTM/preguntas.htm

2. Conocimiento como fuente de bienestar

2.1. Generalidades

Una de las ideas fundamentales que queremos dejar clara en este trabajo es que el conocimiento es fuente de bienestar para el ser humano y que del uso que se le dé al mismo dependerá en parte la competitividad de los países.

Decíamos en la introducción que las necesidades del ser humano han cambiado pues, al evolucionar el hombre, sus necesidades también lo han hecho. Asimismo, ha evolucionado la forma de satisfacer las mismas. Si nos detenemos a observar al ser humano primitivo, que algunos llaman el "hombre de las cavernas", sus necesidades eran mucho más sencillas que las del hombre actual. Nuestros ancestros primitivos tenían necesidad de alimentarse, vestirse y resguardarse de las inclemencias. Las dos primeras las solucionaban con una sencilla actividad: la caza, pues vestían con las pieles de los animales que cazaban y comían su carne. Para solucionar la necesidad de vivienda debían caminar y buscar refugio en cuevas u otros accidentes naturales dónde resguardarse.

Observamos que la mayoría de las necesidades eran resueltas mediante el trabajo físico. Actualmente, en cambio, nosotros nos hemos creado una serie de requisitos para la subsistencia que hacen que nuestra razón de vivir sea muy diferente a correr para salvarnos de un depredador. Y es que tenemos necesidades diferentes a las "básicas", tales cómo entretenimiento, salud, educación, religión, ocio, entre muchas otras. Y la forma de resolver las necesidades también ha cambiado porque, si en tiempos remotos de la humanidad el hombre utilizaba la energía física, hoy en día utiliza en mayor medida su capacidad intelectual, de tal manera que el conocimiento se ha convertido en una fuente esencial de bienestar porque es el originador principal de riqueza para los seres humanos.

Si seguimos al ser humano en su evolución, encontramos muchos ejemplos de cómo el conocimiento ha mejorado la vida de los seres humanos. Por ejemplo, si nos situamos en la época medieval, vemos cómo fue el conocimiento difundido en el Renacimiento, el que salvó a la humanidad del Oscurantismo; y más adelante, en el siglo XIV fueron los científicos los que liberaron al mundo de la peste negra y en el Siglo XX de la gripa española, actualmente estamos esperando que nos libren de la Covid-19, entre otras pandemias. Así las cosas, observamos cómo el conocimiento ha pasado en realidad a ser un recurso estratégico que ayuda al hombre no solo en la satisfacción de necesidades, sino en la generación de riqueza. Los conocimientos han venido reemplazando a los recursos naturales y a la mano de obra y nos encontramos con un aumento progresivo en el contenido científico involucrado en la producción de bienes y servicios. Es más, en múltiples oportunidades ha servido para ayudar a superar obstáculos:

> "*Los conocimientos no sólo han desplazado a los recursos naturales y energéticos, a la mano de obra o al capital, como recurso más importante en los sistemas productivos actuales, sino que también, y esto es lo trascendental, reducen considerablemente la necesidad de esas entradas.*
>
> *Más aún, los conocimientos siempre provocaron ventajas competitivas que producen cambios, a veces muy profundos y duraderos en las sociedades. Si, como muestra basta un botón, el siguiente es muy significativo, como lo señalaron Chunka Mui y Larry Downes el conocimiento del estribo cambió la sociedad medieval. Carlos Martel, el abuelo de Carlomagno, lo utilizó para luchar contra los moros con una caballería que podía utilizar la lanza con mucha más fuerza.*"[2]

[2] Martínez Rey, Maria Aurora: "El Conocimiento: Su Naturaleza y Principales Herramientas Para Su Gestión". Encuentros Multidisciplinarios. Nº 36. Septiembre-Diciembre 2010. Universidad a distancia de Madrid (UDIMA).

El conocimiento es un elemento fundamental en la vida humana debido a que todas las actividades requieren de competencias cognitivas. Actualmente se exige una mayor calificación a los trabajadores involucrados en la producción de bienes y servicios, ha aumentado la presencia de profesionales como parte de la fuerza laboral y los desarrollos científicos se aplican más frecuentemente a la producción, encontrándonos abocados cada vez más hacia lo que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha denominado una "sociedad del conocimiento"[3]. En ella se promueve el aprendizaje en todas las etapas de desarrollo, se fomenta la investigación destinada a innovar en todas las áreas de la actividad humana, se encuentra sustitución de los sistemas de producción tradicionales por otros de carácter electrónico y automático. Estos elementos conducen necesariamente a una globalización de las actividades económicas, incremento del consumo y producción masiva de los bienes de consumo; contribuyendo a que las universidades, empresas e individuos se vean inmiscuidos en dinámicas de producción de conocimiento, actuando como instrumentos de transformación en los ámbitos económico y social.

Por un lado, las empresas deberán crear condiciones de valor para el conocimiento. Por otro lado, las universidades cada vez más buscarán entablar procesos de colaboración para que el conocimiento que producen pueda causar un impacto verdadero, y los individuos deberán crear no solo para satisfacer necesidades espirituales sino para crear beneficios económicos. Por lo anterior, es necesario que todos los productores de conocimiento realicen una gestión estratégica del conocimiento que logre acuerdos ganar-ganar para todos y genere condiciones para que el conocimiento se pueda apropiar, entregar a un tercero y defender para, en última instancia, crear riqueza.

---

3 UNESCO (2005). *Informe mundial "Hacia las sociedades del conocimiento"*.

2.2. Definición de conocimiento

Pero, ¿qué es conocimiento? El conocimiento ha sido definido de muchas formas y todos tenemos una concepción intuitiva de lo que es.

El Diccionario de la Real Academia Española (RAE) trae muchas acepciones, de las cuales son útiles para este trabajo las tres primeras, a saber:

> "*1. m. Acción y efecto de conocer.*
> *2. m. Entendimiento, inteligencia, razón natural.*
> *3. m. Noción, saber o noticia elemental de algo.*"

Sin embargo, encontramos que existen muchos tratadistas que han examinado el término y han dado definiciones. Ya en el siglo V a.C., en la Antigua Grecia, los sofistas cuestionaron la posibilidad de que se diera un conocimiento fiable y seguro, siendo este uno de los puntos en los que Platón disentía, pues para él (siguiendo a Sócrates) sí existía un mundo de formas o ideas invariables sobre las cuales es posible adquirir un conocimiento exacto y certero. En la República se hace una apología a la naturaleza del conocimiento y en el año 340 a.C. lo define así:

> "*El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje (*a posteriori*), o a través de la introspección (*a priori*). En el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo*."[4]

Asimismo, Aristóteles agregó que el conocimiento se puede adquirir por vía directa, mediante la abstracción, o indirecta, mediante la deducción; creando así la teoría del conocimiento

[4] Cohen, M. (2017). *Filosofía para dummies*. CEAC, Barcelona; Comte-Sponville, A. (2012). *Invitación a la Filosofía*. Paidós Ibérica, Madrid.

en la filosofía que, a través de la epistemología, "rama que estudia el conocimiento, se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento."[5]

Pero la creciente importancia del concepto y la necesidad de dotar a la ciencia y la tecnología de fundamentos teóricos han llevado a doctrinantes mucho más modernos a hablar sobre el tema. Davenport y Pruzak dijeron que el conocimiento era:

> "*Mezcla fluida de experiencia estructurada, valores, información contextual e internalización experta que proporciona un marco para la evaluación e incorporación de nuevas experiencias e información. Se origina y se aplica en la mente de los conocedores. En las organizaciones, con frecuencia no solo queda arraigado en documentos o bases de datos, sino también en las rutinas, procesos, prácticas y normas institucionales.*"[6]

También hay quienes han analizado los componentes del conocimiento para definirlo. En 1993 el señor K. Wiig afirmaba:

> "*…el conocimiento consta de verdades y creencias, perspectivas y conceptos, juicios y expectativas, metodologías y saber cómo, y lo poseen los seres humanos, agentes y otras entidades activas y se usa para recibir información (datos, noticias y conocimientos), reconocerla, identificarla, analizarla, interpretarla y evaluarla; sintetizarla y decidir; planificar, implementar, monitorizar y adaptar; es decir, actuar más o menos inteligentemente. En otros términos, el conocimiento se usa para determinar qué significa una situación específica y cómo manejarla.*"[7]

---

5 Del griego ἐπιστήμη epistḗmē, "conocimiento" y λόγος lógos, "estudio".

6 Davenport, T. H., y Prusak, L. (2001): "Conocimiento en Acción", Prentice Hall, Madrid, España. Página 6.

7 Wiig, K. (1993). *Knowledge management foundations: Thinking about Thinking-How People and Organizations Create, Represent and Use*

Y así podemos seguir trayendo más y más definiciones acerca de este apasionante concepto; sin embargo, para nosotros lo verdaderamente importante acerca del conocimiento es la génesis de este a través de la intervención del cerebro humano. Lo que nos interesa es resaltar cómo el hombre, usando su capacidad intelectual, es capaz de transformar una serie de datos, información y crear algo nuevo.

Esta creación, o lo que se ha llamado "producto del intelecto humano", trae bienestar no solamente porque, como dijimos antes, satisface las necesidades del ser humano, sino que soluciona una serie de "dolores" que caracterizan a la era moderna. Así, los individuos buscan cada vez más generar un medio de supervivencia a partir de la utilización de su capacidad intelectual. Algunas universidades han encontrado una nueva concepción de sus tradicionales misiones y se han proyectado hacia la sociedad buscando realizar cambios en su entorno. Así todos los llamados "productores del conocimiento" han cambiado su concepción original buscando adaptarse a lo que se ha llamado el "nuevo orden mundial". Entonces si volvemos a nuestra comparación con la obra de teatro que hacíamos al principio, tenemos todos los personajes han cambiado sus roles, ya que los individuos ya no se limitan a vivir del producto de su trabajo físico, sino que utilizan cada vez más la capacidad de su intelecto para generar un medio de supervivencia. Igualmente, las Universidades han buscado reinventarse y han hecho que su misión original[8] adquiera un nuevo sentido al proyectarse para realizar cambios en su entorno, cumpliendo realmente su misión. Como dice el profesor Senén Barro: "*La única misión de la Universidad es la mejora permanente de la sociedad a través del conocimiento*"[9]. Incluso las empresas, buscando una nueva

Knowledge. Schema Press, Ltd. Arlington, Texas.

8 De docencia, investigación y, en algunas, extensión.

9 Barro, S. Universidad de Santiago de Compostela. Blog de Estudia XXI.

posición competitiva o para mantener su nivel en el mercado, crean condiciones para generar valor en los productos derivados de procesos relacionados con la producción de conocimiento. Ya en 1997 el profesor Pedro Amaya expresaba esta realidad: "*hoy en día el conocimiento es la fuente principal de riqueza y base del bienestar humano*"[10], afirmación que sigue vigente actualmente.

En relación con este tema, es importante mencionar que el conocimiento que poseemos actualmente tiene relación con el que tenían nuestros ancestros, pues somos los beneficiarios de la acumulación de este. Hoy disfrutamos de los frutos tanto del trabajo como de la riqueza acumulados por generaciones:

> "*Una de las características de la cultura humana es que es acumulativa. Las innovaciones beneficiosas son acumuladas y combinadas con el paso del tiempo, resultando en conocimiento y tecnología que no podría haber sido creada por un único individuo. Mientras muchas especies exhiben rasgos de traiciones regionales transmitidas culturalmente, desde las formas de usar herramientas que tienen los chimpancés a los dialectos de los pájaros, sólo los seres humanos parecen ser capaces de acumular modificaciones culturales de esta manera. Esta facultad acumulativa es de gran importancia: transforma la cultura en un segundo sistema de herencia evolutiva que puede generar adaptaciones culturales complejas, como métodos agrícolas, conocimientos médicos, transporte masivo y tecnologías de la comunicación, lo cual ha permitido a nuestra especie la colonización de virtualmente todos los ambientes terrestres del planeta*"[11]

2017.

[10] Mayorga Pinzón, J. (1997). *Manual sobre la Propiedad Intelectual de Productos derivados de la actividad académica en universidades y centros de investigación*. COLCIENCIAS, Universidad Nacional de Colombia. D`Vinni Editorial ltda, Bogotá, Colombia. Página 20.

[11] Mesoudi, A. (2011). *Variable Cultural Acquisition Cost Costrain*. Plos ONE, VI, pp. 1-10.

Y es gracias a esta capacidad de acumular conocimiento que la especie humana ha evolucionado cada vez más rápidamente. Por eso estamos asistiendo a lo que algunos han llamado una revolución científica y tecnológica:

> "*El mundo ha generado en los últimos cincuenta años más del setenta por ciento del conocimiento actualmente disponible y en los próximos diez años se producirá un cincuenta por ciento más de nuevos bienes y servicios basados en desarrollos científicos.*"[12]

Una premisa fundamental de esta "revolución" es que todo el conocimiento generado se difunda adecuadamente para que pueda ser aprovechado por otros y para que se cree nuevo conocimiento. Eso garantiza la evolución del ser humano. Este es uno de los papeles que cumple la PI, como veremos más tarde: volver visible ese conocimiento para que todos lo puedan aprovechar.

2.3. Función del conocimiento

Teniendo en cuenta lo anterior, entramos a examinar el tema de la función del conocimiento generado por el hombre. Tenemos que, a partir de procesos de creación, el hombre puede generar obras de carácter científico, tecnológico, artísticas, musicales y literarias. Estos productos son creaciones que brindan placer, educación, cultura, información y difusión de valores, lo que trae bienestar. Bienestar también traen los productos de investigaciones radicales en las ciencias básicas: física, microbiología, bioquímica, biología molecular, química orgánica, estadística, entre otras ciencias, que al ser aplicadas se convierten en productos de electrónica, biotecnología, química fina, nuevos materiales, informática.

---

12 Mayorga Pinzón, J. (1997). *Manual sobre la Propiedad Intelectual de Productos derivados de la actividad académica en universidades y centros de investigación*. Universidad Nacional de Colombia. D`Vinni Editorial ltda, Bogotá, Colombia.

Asimismo, las invenciones originadas en procesos I+D+i traen a la humanidad productos que mejoran la capacidad del sector productivo para otorgar a los consumidores mejor calidad de vida.

En general, todos estos actores buscan el bienestar generando un impacto para la sociedad. La forma de lograr ese impacto es a través de la circulación desde los productores del conocimiento (universidades, organismos de investigación, centros tecnológicos, empresas desarrolladoras de conocimiento, creadores, investigadores, inventores, entre otros) hacia los receptores que constituyen la sociedad en general. Esta dinámica de transferencia genera beneficios económicos y sociales contribuyendo al avance cultural y tecnológico de las naciones. Por eso decimos que lleva a los países por la senda del desarrollo.

Y es que, de acuerdo con la UNESCO, uno de los elementos centrales de las sociedades del conocimiento tiene que ver con la "capacidad para identificar, producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la información, con el fin de construir y aplicar el conocimiento para el desarrollo humano"[13]. En una situación ideal, se generaría un "círculo virtuoso" (Figura Nº 01) en el que los recursos destinados a procesos a través de los cuales se crea el conocimiento —cuales son la I+D+i+C— produzcan una solución (producto) que tenga un impacto tal que lleve a la creación de riqueza y vuelvan para ser reinvertidos nuevamente en producción de conocimiento, creándose así unos fondos continuos para la generación de conocimiento.

Estos círculos virtuosos son esenciales en la dinámica del conocimiento, pues aseguran que lo que nace al interior de las organizaciones generadoras pueda ser aprovechado por la sociedad y que cause un impacto real, ya sea en la solución de

13 UNESCO (2005). Hacia las sociedades del conocimiento. Disponible en: http://www.lacult.unesco.org/docc/2005_hacia_las_soc_conocimiento.pdf

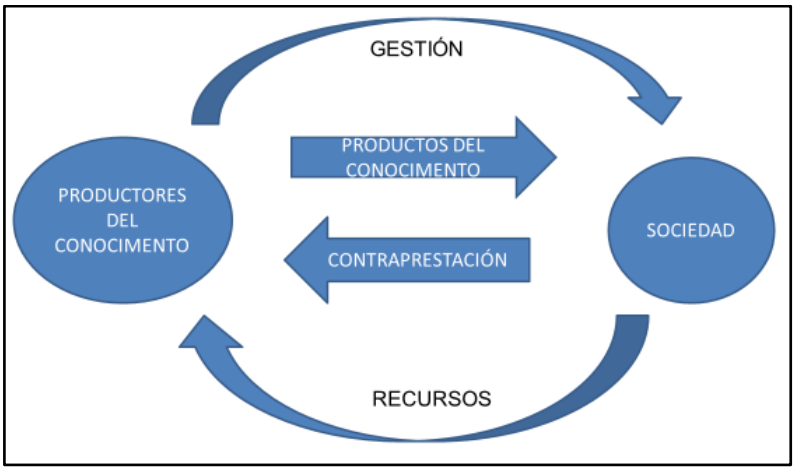
problemas o por la creación de nuevo conocimiento, ya que lo que se ha llamado "transferencia de tecnología" suele producir un avance tecnológico en forma de productos, procesos, servicios, en el receptor. Por eso deben ser apoyados por políticas, no solo a nivel estatal, sino al interior de las instituciones privadas.

Figura Nº 01

Fuente: creación propia.

Además, esta dinámica circular asegura que existan recursos para que los productores del conocimiento puedan seguir realizando dicha actividad. Porque el conocimiento que nace en estas organizaciones, es transformado por otros actores y utilizado por ellos en su beneficio o beneficio de terceros y es reincorporado en las actividades de los generadores. Pero para que esto suceda es importante que las entidades realicen una adecuada administración de este conocimiento para que exista algún tipo de contraprestación (no siempre tiene que ser económica) que asegure la existencia de recursos para continuar realizando actividades de generación de conocimiento; cómo vemos en la Figura Nº 02.

Figura Nº 02



Fuente: creación propia.

Es un hecho que el conocimiento se ha convertido en un recurso estratégico y hoy en día es más importante que la mano de obra y el capital. Así las cosas, existe una dinámica en la que participan muchos actores y esta es la que asegura que el conocimiento sea un generador de bienestar, no solamente porque resuelve las necesidades específicas del receptor, sino que crea riqueza y, en últimas, contribuye a conducir a los países por la senda de la competitividad aumentando los niveles de desarrollo económico:

> "*Desde las universidades, los organismos de investigación, los centros tecnológicos o las empresas que desarrollan el conocimiento, hasta las entidades que lo reciben, pasando por un amplio abanico de intermediarios tales como administraciones públicas, colectivos y asociaciones, centros de apoyo a la investigación y desarrollo (I+D) e innovación, o consultores independientes, todos intervienen, de alguna manera, en la transformación del conocimiento en riqueza económica a través de los filtros del mercado.*"[14]

[14] Gonzáles Sabater, J. (2011): "Manual de Transferencia de Tecnología y Conocimiento". The Transfer Institute, Edición 2. ISBN: 9788461350094.

Lo anterior otorga a las empresas, universidades y demás actores productores de conocimiento una nueva característica definida por un cambio en los roles tradicionales, lo que se ha llamado un perfil innovador. Para ser consecuentes con ese nuevo perfil, estos actores deberán implementar una serie de cambios, no solo en procesos, sino en las habilidades de las personas, cambios que deberán ir enmarcados en políticas que contribuyan a apalancar los objetivos y alcances para tener una gestión exitosa.

Estos cambios no deben hacerse sin seguir un plan ni de manera intempestiva; por el contrario, deben ser realizados de manera gradual y ser implementados por personas que tengan los conocimientos necesarios. El resultado final de estos cambios podría ser un proceso que incluyera todas las etapas necesarias para llevar a buen término el objetivo de las entidades que, asumiendo un perfil innovador, buscan generar bienestar e impacto para la sociedad. Estas etapas englobadas en un solo esquema es lo que nosotros llamamos la gestión estratégica del conocimiento y la presentamos aquí como una opción para que tanto las empresas como los individuos y las universidades establezcan una forma de administrar su conocimiento y convertir el mismo en bienes intangibles.

2.4. ¿Transferencia de tecnología o de conocimiento?

Hemos dicho que, para que verdaderamente el conocimiento sea fuente de bienestar y cree un impacto, es necesario que el mismo se transfiera a la sociedad; es decir, que se realice una transferencia de conocimiento. Y para que esto produzca riqueza, los productores deben gestionarlo adecuadamente.

Aquí se podría llegar a generar una confusión cuando se usa el término “transferencia de conocimiento” pues mucho se ha hablado en la literatura del tema de transferencia de tecnología y se utilizan muchos términos diferentes para designarlo.

Es importante reflexionar un poco acerca de cuál es el significado verdadero de tecnología y la manera de transferirla. Y es que existen muchas definiciones y se ha escrito mucho sobre el tema. Tal vez la definición más acertada para este caso es la que trae Sabater referenciando a Echarri y Pendás y la siguiente:

> "*La tecnología es un término amplio que comprende el conocimiento en distintas áreas del conocimiento humano, tales como ordenadores, procesos industriales, secretos comerciales, bienes y explotación de recursos naturales. La definición de tecnología puede ser tan amplia o tan ajustada como requieran sus usos o usuarios.*"[15]

La Tabla Nº 01[16] ofrece algunas definiciones de la tecnología según diferentes ámbitos.

Tabla Nº 01

Definición de tecnología	Autor
Aplicación sistemática del conocimiento científico u otro conocimiento organizado a tareas prácticas.	Galbraith (1967), en Fernández (2005)
Conjunto de conocimientos que posee una sociedad y que son de aplicación al proceso productivo.	Balañá y Minguella (1984), en Escorsa y Valls (2003)
Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Conjunto de los instrumentos y	Diccionario de la Real Academia

15 Echarri y Pendás citado por Sabater en Gonzáles Sabater, J. (2011). Manual de Transferencia de Tecnología y Conocimiento, Edición 2. The Transfer Institute.

16 Elaborado con base en: Gonzáles Sabater, J. (2011). Manual de Transferencia de Tecnología y Conocimiento, Edición 2. The Transfer Institute.

procedimientos industriales de un determinado sector o producto.	Española de la Lengua
Conocimiento sistemático para la fabricación de un producto, la aplicación de un proceso o el suministro de un servicio, si este puede reflejarse en: una invención, un diseño industrial, un modelo de utilidad o en una nueva variedad de planta, o en información o en habilidades técnicas, o en los servicios y asistencia proporcionada por expertos para el diseño, instalación, operación o mantenimiento de una planta industrial, o para la gestión de una empresa industrial o comercial o sus actividades.	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en Echarri y Pendás, (1999).
Conjunto de habilidades que permiten construir objetos y máquinas para adaptar el medio y satisfacer nuestras necesidades.	Wikipedia, Tecnología, (2009)
El uso y conocimiento de herramientas, técnicas y dispositivos, así como sistemas o métodos de organización, o un producto que combina lo anterior.	Wikipedia, Technology (2010)
La transferencia de tecnología siempre implica la interacción de al menos dos agentes económicos maximizadores de beneficio, los intereses de los mismos serán los que definirán las condiciones por las cuales se hace la transferencia.	Keat & Young, 2006

Vemos que, en realidad, el término "tecnología" no solamente se refiere a un producto tangible producto de una investigación en ciencias aplicadas, como intuitivamente se podría pensar, ya sea maquinaria, equipos, instrumentos, dotación de laboratorio, *hardware*, *software* entre otros; pues también comprende, o podría comprender, el resultado de una investigación de tipo social o científica, por ejemplo.

Sin embargo, actualmente la tendencia es que el término se ha quedado corto, pues deja por fuera información que podría estar en el campo de la experiencia o el aprendizaje acumulado, capacidades, habilidades, o el denominado "saber cómo" (*know how*). Esta es una de las razones por la que se ha evolucionado desde la sociedad de la información hacia una

sociedad del conocimiento.

Si nos enfocamos solamente en la palabra transferencia, existen muchas acepciones: se habla de administración, transferencia tecnológica, transferencia de conocimiento, cooperación tecnológica, compraventa de tecnología, adquisición-concesión de tecnología, importación-exportación de tecnología, alianza tecnológica, entre otros términos.

Asimismo, cuando pensamos en transferencia de tecnología, en la literatura, encontramos muchas definiciones de este término. Al respecto, el profesor Gonzales Sabater[17] realizar el siguiente cuadro resumen, que nos permitimos complementar:

Tabla Nº 02

Definición de transferencia de tecnología y conocimiento	Autor
El movimiento de tecnología y saber-hacer (know-how) relativo a la tecnología entre socios (individuos, entidades y empresas) con el objetivo de mejorar como mínimo el conocimiento y habilidad de uno de los socios, así como fortalecer la posición competitiva de cada uno de los socios.	Norman Abramson (1997)
Transmisión —y en ocasiones la creación— de tecnología, con o sin la transmisión simultánea de bienes y servicios.	Echarri y Pendás (1999)
El movimiento de know-how, de conocimiento tecnológico o de tecnología de una organización a otra.	Roessner (2000) en Castro et al. (2008)
Acuerdo por el que una empresa adquiere las licencias de uso relativas a los derechos de propiedad de los que disponen otras empresas con el fin de acceder a la tecnología necesaria para el desarrollo de sus productos.	Hidalgo et al. (2002)
Ventas o concesiones, hechas con ánimo	Escorsa y

17 Ídem.

lucrativo, de tecnología que deben permitir al licenciatario o comprador fabricar en las mismas condiciones que el licenciante o vendedor.	Valls (2003)
Intercambio de habilidades, conocimientos, tecnología, métodos de fabricación o servicios entre gobiernos y otras instituciones para garantizar que los avances científicos y tecnológicos se traduzcan en nuevos productos, procesos, aplicaciones, materiales o servicios.	Wikipedia, Technology transfer (2009)
La aportación de equipos y conocimiento por parte del suministrador de la tecnología al concesionario; el suministro.	Surribas
Transferencia del capital intelectual y del know-how entre organizaciones con la finalidad de su utilización en la creación y el desarrollo de productos y servicios viables comercialmente.	Cotec (2003)
La gestión (administración) de los derechos de propiedad industrial e intelectual de una organización: identificación, protección, explotación y defensa.	OCDE (2003b) en European Commission (2009)
La transferencia de tecnología siempre implica la interacción de al menos dos agentes económicos maximizadores de beneficio, los intereses de los mismos serán los que definirán las condiciones por las cuales se hace la transferencia.	Keat & Young, 2006

Después de revisar los anteriores conceptos, el profesor define la transferencia como:

> "*Movimiento de tecnología y/o conocimiento desde un proveedor (universidad, organismos de investigación, centro tecnológico, empresa) que comercializa la tecnología, hacia un receptor (generalmente una empresa), que adquiere la tecnología, a cambio de una contraprestación habitualmente económica.*"[18]

[18] GONZÁLEZ SABATER, J.: "Manual de Transferencia de Tecnología y Conocimiento". ISBN: 978 – 84 – 613 – 5009 – 4 ed., 2009. Citado por Pérez Molina, A.I.:(2012) Hacia Una Nueva Cultura Empresarial: La Transferencia de Tecnología y de Conocimiento. Revista 3C Ciencias: Área de Innovación y Desarrollo, S.L. Empresa de transferencia del

Analizando las definiciones vemos que todas tienen en común ese compartir del producto de unas actividades (I+D+i+C) realizadas por el proveedor sobre una serie de datos, información, noticias, resultados de investigación, ideas, hacia los receptores. Así mismo vemos que la transferencia se basa en el movimiento de activos, sea la tecnología, el conocimiento, el *know how*, entre otros. No obstante, lo que se transfiere obedece a un concepto mucho más amplio que una simple tecnología y cuando se transfiere está en juego muchísimo más que eso. De ahí que nuestra propuesta invite a hablar de conocimiento de acuerdo con la nueva tendencia que busca un término más amplio. Ya no se habla solamente de transferencia de tecnología, sino de transferencia de conocimiento. Lo anterior lo confirma la Comisión Europea[19] cuando dice que se transfieren:

- Más dimensiones de transferencia, además de la tecnológica, como por ejemplo la personal, social o cultural.
- Más objetos de transferencia, como por ejemplo el saber hacer personal.
- Más mecanismos de transferencia, además de las licencias, contratos de investigación o creación de empresas, como por ejemplo la formación o movilidad

conocimiento al sector empresarial. En: https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2012/10/ARTICULO-ANA.pdf

19 COMISIÓN EUROPEA: Informe Boosting Open Innovation and Knowledge Transfer in the European Union: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/b1_studies-b5_web-publication_mainreport-kt_oi.pdf/

Boosting Open Innovation and Knowledge Transfer in the European Union: https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/b1_studies-a4_web-publication_appendix-kt_oi.pdf

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014. ISBN 978-92-79-37830-0.

de personal.

Asimismo, es importante hacer notar que cuando se habla de proceso de transferencia de tecnología se está incluyendo de forma inherente otras operaciones como la valorización de los activos transferidos, la negociación, el método de transferencia, la gestión de los derechos de propiedad intelectual (en adelante, **DPI**); sin olvidar, la inteligencia competitiva, vigilancia tecnológica, además de los aspectos jurídicos. Esto trae como consecuencia que se confunda la transferencia con cada uno de esos procesos, perdiéndose, de paso, la individualidad de cada uno de ellos.

Además, es importante considerar algo que no se ha tenido en cuenta en ninguna de estas definiciones, y es que todos los actores implicados en el proceso de transferencia de tecnología obtienen beneficios y buscan llegar a acuerdos ganar-ganar. Esto nos lleva a concluir que la transferencia no es el fin único de esta dinámica, sino que está imbuida en un proceso mucho más amplio, que constituye un engranaje compuesto por muchas piezas; siendo la transferencia solo una parte de este.

3. Papel de la Propiedad Intelectual

La PI es fuente de progreso porque es una herramienta para el desarrollo económico de los países. Lo anterior por cuanto su papel consiste básicamente en proteger los derechos de los creadores (y la sociedad); incentivar la concepción de nuevas creaciones y transformar los resultados de investigación en beneficio para la sociedad. De acuerdo con lo expresado por la OMPI:

> "*En primer lugar, el progreso y el bienestar de la humanidad dependen de su capacidad de crear e inventar nuevas obras en las esferas de la tecnología y la cultura. En segundo lugar, la protección jurídica de las nuevas creaciones alienta a destinar recursos adicionales a la innovación. En tercer lugar, la promoción y la protección de la propiedad intelectual estimulan el crecimiento económico, generan*

> *nuevos empleos e industrias y enriquecen y mejoran la calidad de vida.*"[20]

Está demostrado que los países más desarrollados son aquellos que tienen un sistema de PI robusto, porque en estos países la protección de la PI hace parte integral de las actividades de todos los actores involucrados en el ecosistema; tanto que se convierte en un hábito, como dice Rober M. Sherwood:

> "*Si la gente parece más inventiva en los Estados Unidos o Europa o Japón ello no es un accidente. No es debido a los genes, a la educación, a la inteligencia o al destino. Se debe al hábito mental. La implementación de un sistema de propiedad industrial es crítica en razón del hábito mental que se promueve en la población*".[21]

Y es que, si bien la PI filosóficamente hace visible el conocimiento y estimula la creatividad, jurídicamente busca generar certeza en los procesos de traslado de dominio de bienes intelectuales. Por eso la OMPI ha dicho:

> "*Promover un sistema de propiedad intelectual eficaz y equitativo puede contribuir a que todos los países exploten el potencial de la propiedad intelectual como catalizador de desarrollo económico y de bienestar social y cultural. El sistema de propiedad intelectual ayuda a establecer un equilibrio entre los intereses de los innovadores y el interés público, creando un entorno en el que la creatividad y la invención puedan florecer en beneficio de todos.*"[22]

---

20 ¿Qué es la Propiedad Intelectual? https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf. Publicación de la OMPI N° 450(S). ISBN 978-92-805-1157-4.

21 Sherwood R., (1990): "Intelectual Property and Economic Development". Westview Special Studies in Science, Technology, and Public Policy). ISBN0813380-19-7.

22 ¿Qué es la Propiedad Intelectual? Publicación de la OMPI N° 450(S). ISBN 978-92-805-1157-4. Disponible en: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf

Asimismo, está claro que el valor de los activos aumenta cuando están protegidos por un derecho de PI, considerando que la protección de la PI da derechos casi monopólicos sobre el uso del producto de una investigación o de una creación, siendo favorable dentro de la negociación la apropiación del uso exclusivo sobre un derecho en lugar que el mero uso de cierto producto. Por eso, para nosotros una muy acertada definición de PI es la siguiente:

> "*...aquellas creaciones de la mente humana generadas tanto en el marco de proyectos estructurados de I+D como en el desarrollo de las actividades cotidianas de los individuos.*"[23]

Por lo anterior, las empresas y universidades que quieran adoptar un perfil innovador deberán definir una estrategia de PI articulada a dicho perfil, y el proceso de gestión de la propiedad intelectual (en adelante, **GPI**) deberá estar en completa coordinación con el modelo de gestión que adopten. La PI en los centros de investigación tiene como función la generación de recursos financieros a partir de los resultados de investigación y la innovación producidas en el ámbito I+D+i. En las universidades específicamente busca la generación de recursos financieros a partir de los resultados de investigación y la innovación producidas en el ámbito universitario; mientras que por su lado las empresas utilizan la gestión del conocimiento para establecer nuevos segmentos de mercado o para mantener su posicionamiento en el mismo, siendo la PI una herramienta para su desarrollo y competitividad.

Considerando lo anterior, para efectos de este trabajo, queremos presentar el proceso de identificación, protección y negociación de la PI como una parte esencial del sistema de gestión estratégica del conocimiento (en adelante, **SGE**);

---

23 Ruta N, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Tecnnova UEE (2014). Guía estratégica de la Propiedad Intelectual. Vallejo Editores, Medellín.

porque como ha dicho la OMPI:

> "*En resumen, la protección de la propiedad intelectual hace que los activos intangibles sean algo más tangibles, al convertirlos en activos valiosos y exclusivos que a menudo pueden ser objeto de comercio en el mercado*".[24]

Esta propuesta no pretende establecer que cada una de las etapas no se pueda realizar independientemente de las demás que forman parte del SGE. Pero sí nos interesa crear conciencia acerca de cómo, cuando se realizan de una manera coordinada, pueden conducir a resultados exitosos.

4. Panorámica en Colombia

Lo primero que queremos afirmar es que Colombia hace parte de la realidad económica basada en la PI, tejida a partir del surgimiento de los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (en adelante, **ADPIC**) en el marco de la Organización Mundial de Comercio (en adelante, **OMC**), los tratados administrados por la OMPI, los tratados de promoción comercial suscritos en los últimos tiempos, así como por las obligaciones dimanantes de la Comunidad Andina (1993) y los más actuales requerimientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Y es que históricamente, en la medida en que el mundo se fue adaptando al progreso científico y tecnológico, los países comenzaron a desarrollar no solo planes estratégicos nacionales para la identificación, protección y apropiación del conocimiento y la tecnología, sino que también buscaron que sus sistemas legislativos generaran las herramientas necesarias para apoyar el proceso que a pasos agigantados se cernía sobre

[24] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): División Pequeñas y Medianas Empresas: "La Propiedad Intelectual Para Las Empresas." Disponible en: http://www.wipo.int/sme/es

sus territorios.

Colombia no fue la excepción y a través de distintos proyectos de índole nacional y de la generación de una política nacional enfocada a la Ciencia, Tecnología e Innovación (en adelante, **CT y i**), buscó generar el acercamiento y la articulación entre todos los actores del ecosistema.

Podemos ver tres grandes etapas en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Una primera etapa, que tuvo sus inicios en el año 1968 y que se desarrolló hasta 1989, buscó a través de la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas", dar un apoyo económico a la formación de recurso humano y de grupos de investigación.

Entre los años 1990 y 1999, Colombia entra en lo que puede denominarse una segunda etapa, en la cual se promulga la Ley 29 de 1990, por medio de la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Esta ley, con tan solo 12 artículos, fue en su momento un importante avance en la materia y abrió la puerta para que el Estado incorporara la discusión sobre temas como la ciencia, la tecnología y la innovación a la esfera de asuntos nacionales relevantes, pues la misma mediante su artículo primero le asigna al Estado la función de "promover y orientar", mediante planes y programas tanto económicos como sociales, la obligación de incorporar la ciencia y la tecnología a los mismos:

> "*ARTÍCULO 1º.- Corresponde al Estado <u>promover y orientar</u> el adelanto científico y tecnológico y, por lo mismo, está obligado a incorporar la ciencia y la tecnología a los planes y programas de desarrollo económico y social del país y a formular planes de ciencia y tecnología tanto para el mediano como para el largo plazo. Así mismo, deberá establecer los mecanismos de relación entre sus actividades de desarrollo científico y tecnológico y las que, en los mismos campos,*

> *adelanten la universidad, la comunidad científica y el sector privado colombianos*"
>
> (Subrayado por fuera del texto)

Adicionalmente, esta ley imparte instrucciones de acción al Estado para que la ciencia y la tecnología puedan comenzar un desarrollo soportado en pilares Estatales, a través de su artículo segundo:

> "*ARTÍCULO 2º.- La acción del Estado en esta materia se dirigirá a crear condiciones favorables para la generación de conocimiento científico y tecnología nacionales; a estimular la capacidad innovadora del sector productivo; a orientar la importación selectiva de tecnología aplicable a la producción nacional; a fortalecer los servicios de apoyo a la investigación científica y al desarrollo tecnológico; a organizar un sistema nacional de información científica y tecnológica; a consolidar el sistema institucional respectivo y, en general, a dar incentivos a la creatividad, aprovechando sus producciones en el mejoramiento de la vida y la cultura del pueblo.*"

Durante esta segunda etapa, se constituye el sistema nacional, a través del Decreto 1767 de 1990, que habla por primera vez de un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (en adelante, **SNCyT**), definiéndolo en su artículo primero como:

> "*El conjunto de funciones e interrelaciones de los entidades públicas y privadas que adelantan lo planificación, fomento, financiación y ejecución de lo actividad científico y tecnológico, orientada y regulado por los planes de ciencia y tecnología*".

En el mencionado decreto, se establecen comités sectoriales de ciencia y tecnología, comisiones seccionales de ciencia y tecnología y consejos regionales de planificación. Además, se le otorga al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (en adelante, **COLCIENCIAS**; actual Ministerio de Ciencia y Tecnología), la coordinación de

dicho sistema mediante su artículo 4.

En el año 1991, Colombia expide una nueva Constitución Política la cual reforma en su totalidad la Constitución vigente hasta el momento y le otorga un importante lugar a la ciencia y la tecnología, dejándola contemplada en varios artículos, como lo es el artículo 65 que le impone la obligación al Estado colombiano de promover la investigación y la transferencia de tecnología, con propósitos productivos.

> "*Artículo 65. De igual manera, el estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementarlo productividad.*"

A su vez, el artículo 69 otorga relevancia a las instituciones de educación superior, mencionándolas como las generadoras de la investigación científica en el país, más aún, obligándose a la nación por medio de este artículo a fortalecer las actividades que las mismas realizan.

> "*Artículo 69. (...) El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior.*"

Por su parte, el artículo 70 le asigna al Estado el deber de "*promover y fomentar*", la investigación, la ciencia y el desarrollo.

> "*Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad (...) El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales*

> *de la Nación.*"

Y reafirmando su compromiso a través del fomento de estas actividades contemplado en el artículo 71:

> "*Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.*"

Es así como durante la siguiente década (1990-1999), Colombia genera una serie de instrumentos legales y económicos que permiten afianzar todo lo que en materia de ciencia y tecnología se buscaba como propósito de país.

Un ejemplo es el documento CONPES 2718 DNP[25] de 1994, en el cual el Estado autoriza la contratación de un crédito externo con el Banco Interamericano de desarrollo (BID) por US$ 100 millones, para financiar actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico.

Para ese mismo año (1994), se aprueba la Política Nacional de Ciencia y Tecnología (1994-1998), de la que podemos destacar el propósito del gobierno nacional de incrementar el gasto de 0,5% en 1994 al 1% del PIB en 1998 para actividades de ciencia y tecnología.

A partir del año 2000, Colombia entra en lo que podría denominarse la tercera etapa, considerada de consolidación,

---

25 Acrónimo que constituye la abreviatura para Consejo Nacional de Política Económica y Social, el cual es un organismo asesor del Gobierno en materia de desarrollo económico y social, y es el encargado de estudiar y recomendar políticas generales en esas áreas al interior de Departamento Nacional de Planeación (DNP).

donde se ponen las capacidades creadas hasta el momento al servicio del desarrollo económico y productivo del país. Esto se pretende lograr a través no solo de todas las capacidades creadas hasta el momento, sino también de instrumentos que faciliten esa puesta al servicio. Un ejemplo de ello fue la promulgación de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, que tuvo por objetivo central el desarrollo de las estrategias necesarias para la articulación y el fortalecimiento del SNCyT.

Es así como, para esta tercera etapa, el país quiere otorgarle a la ciencia y la tecnología el rol coadyuvante en el desarrollo económico, social y productivo del país, por lo que todas las medidas se encaminan a ello. Por ejemplo, en el año 2000, y buscando potencializar la interacción entre el sector productivo (empresas-sector privado) y los sectores generadores de investigación (centros de investigación y universidades), se emite la Ley 633 de 2000, en la cual se genera una serie de estímulos tributarios al desarrollo científico y tecnológico.

Producto de estos movimientos, que se venían dando en el país para el año 2006, se genera un nuevo documento del CONPES mediante el cual se deja planteado desde el título que:

> "*los principios rectores de política y las bases para el desarrollo de una nueva institucionalidad para la competitividad y productividad, ajustada a los nuevos desafíos que enfrenta Colombia*".[26]

Es así como podemos observar que Colombia fue creando todo un escenario legislativo que apoyara el desarrollo de la CT y i y que para el año 2007-2008, centró su mirada en la PI, encontrando que esta juega un papel fundamental si vamos más allá de sus funciones básicas, las cuales son proteger los derechos de los creadores (y a la sociedad) e incentivar el

26 DOCUMENTO CONPES 3439 de 2006. Santa fe de Bogotá, 14 de agosto 2006. Departamento Nacional de Planeación Institucionalidad y Principios Rectores de Política para la Competitividad y Productividad.

desarrollo de nuevas creaciones. Es así como la PI debería ser tomada no solo como un sistema de protección de derechos *per se*, sino que también, debería considerarse como parte de la cadena de valor que involucra diversos aspectos desde las etapas de alistamiento, creación, identificación, protección, valorización y defensa del conocimiento.

Hasta ese momento (año 2007-2008), la PI no era contemplada como parte de la cadena de valor productivo y de desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Podemos observar en el (Gráfico Nº 01) cifras de patentamiento tan bajas en comparación con lo que ocurría en ese momento en los otros países considerados emergentes.

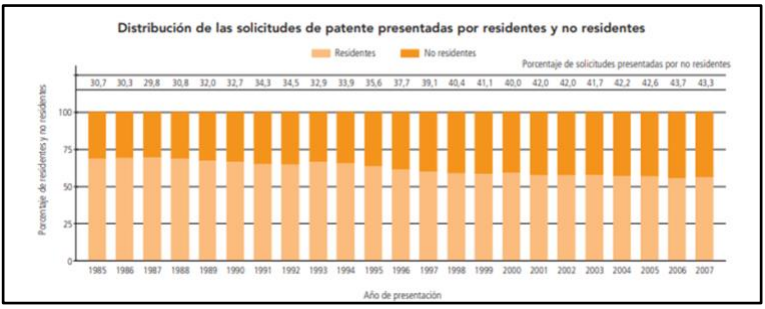
<u>Gráfico Nº 01</u>

Fuente: Indicadores de propiedad intelectual 2009 - WIPO, p. 20.

Nótese como el número de solicitudes de patentes en Colombia para el año 2008 es de apenas 1.981, situando al país en el número 8 de la lista, dentro de la categoría de países emergentes y superado ampliamente por países como, Ucrania, Indonesia y Filipinas. En esta grafica también podemos observar que el primer país latinoamericano en aparecer es Chile, el cual se ubica en el puesto número 4 de la lista. Un dato adicional que nos ofrece la gráfica es que casi la totalidad de esas 1.981 solicitudes de patentes fueron realizadas por no-residentes, hecho que claramente iba en contravía del comportamiento a nivel mundial frente a la solicitud de patentes de los residentes *vs* los no-residentes, tal y como lo

muestra el Gráfico Nº 02, donde se ve que el número de solicitudes es mayor a nivel de los residentes.

Gráfico Nº 02



Fuente: Indicadores de propiedad intelectual 2009 - WIPO, p. 14.

Estas cifras contrastadas con las mundiales (Gráfico Nº 02), hicieron que Colombia tomara cartas en el asunto frente al papel trascendental que representa la PI para todo el sistema de CT y i.

Para el año 2008, Colombia[27], en asocio con la OMPI, decide crear un proyecto-piloto denominado "Redes de Investigación y Propiedad Intelectual y su Servicio Compartido de Propiedad Intelectual – SECOPI", con el fin de generar, entre otras cosas, un trabajo articulado que permita que los generadores de conocimiento se integren al sistema de PI y que el mismo sirva de plataforma para que el país no solo incremente las cifras en materia de protección de intangibles, sino también para generar una verdadera dinamización del conocimiento a través de la transferencia del mismo.

Cabe mencionar que esta iniciativa, que iba a ser adaptada en el país, tiene sus orígenes en un proyecto generado desde la OMPI en el año 2005, el cual se denominó "Redes de Investigación y Propiedad Intelectual: Un Modelo para Apoyar a los Investigadores de Países en Desarrollo en la Creación,

27 A través de COLCIENCIAS.

Protección y Explotación de sus Resultados de Investigación en el Ámbito de la Salud", del cual Colombia hizo parte junto con otros países del África septentrional.

Es así como para el año 2008 se genera un proyecto pensado para Colombia siguiendo el esquema de trabajo en red planteado en el proyecto del año 2005 anteriormente mencionado, pero con marcadas diferencias, dadas las necesidades puntuales que como país se tenían frente al sistema de CT y i y la articulación del mismo con el sistema de PI. Es así como, a través del CONPES 3533, se le otorga a COLCIENCIAS la tarea de apoyar en el diseño e implementación de un programa nacional orientado a promover la propiedad industrial como mecanismo para el desarrollo empresarial, con una visión enfocada en la "Creación de una verdadera cultura de propiedad intelectual" y una misión clara consistente en

> "*Dinamizar la construcción de comunidades virtuales del conocimiento o comunidades de práctica, que permitan elevar la capacidad científica y tecnológica de los diferentes actores de la investigación y la innovación y racionalizar las inversiones en recursos humanos, infraestructura y aprovechar la cooperación lograda*".[28]

Esto marca entonces el derrotero que guiará a Colombia durante los próximos años.

5. Proyecto Servicios Compartidos de Propiedad Intelectual (SECOPI)

El proyecto, como se mencionó anteriormente, nace en el año 2008 y durante el primer año se desarrolló enfocado en el sector salud, dado el proyecto originario planteado por la

[28] DOCUMENTO CONPES 3533 de 2008. República de Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Bases De Un Plan De Acción Para la Adecuación Del Sistema De Propiedad Intelectual a la Competitividad y Productividad Nacional 2008-2010.

OMPI en el 2005. Este proyecto se crea basado en el principio de trabajo en red, y vale la pena aquí mencionar la definición que puede construirse según lo planteado por Arthur Zimmermann en su obra "La gestión de redes: caminos y herramientas"[29], la cual contempla las características sobre lo que son las redes cuando menciona que las mismas:

> "*...son consideradas como un conjunto de relaciones relativamente estables, de naturaleza no jerárquica e independiente, que vinculan a una variedad de actores que comparten intereses comunes y que intercambian recursos para perseguir esos intereses compartidos, admitiendo que la cooperación es la mejor manera de alcanzar metas comunes.*"

Esta definición deja ver el espíritu perseguido en cuanto a la integración de todos los actores del sistema de CT y i.

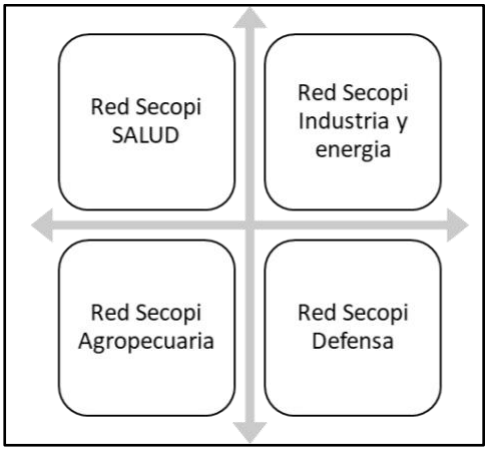
El país debía entonces generar una serie de redes que pudieran apoyarse entre sí compartiendo servicios que integraran la propiedad industrial, y para ello debió seleccionar inicialmente tres sectores que dinamizaran su economía para poder desde ahí instaurar la creación de nodos.

Es así como se generan las redes (nodos) en los sectores de salud, industria y energía, y agropecuario. Posteriormente, se integra al sistema el sector de defensa.

[Figura en la siguiente página]

[29] Zimmermann, A. (2004). "La gestión de redes, Caminos y Herramientas".

Figura Nº 03

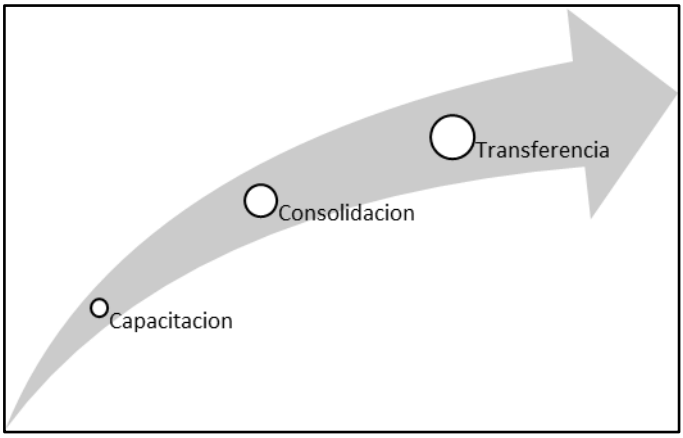


Fuente: creación propia.

Estas redes, a través de su servicio compartido de PI, buscaban como propósitos principales: a) apoyar la creación de políticas institucionales de PI; b) trámites jurídicos para la protección de los resultados de investigación (PI); c) GPI; d) comercialización de la PI; y, e) licenciamiento de las PI, todo esto a través de tres grandes etapas (Figura Nº 04). Uno de los grandes hallazgos dentro de las primeras etapas de este proyecto fue que a nivel del país se contaba con investigadores excelentes, producto de todos los planes que para la formación de este tipo de recurso humano se tuvo durante muchos años; pero esos investigadores no contaban con la infraestructura y financiación adecuadas, sumado esto a la gran dificultad de obtener la titularidad y explotar los resultados de sus investigaciones utilizando el sistema de PI, debido en gran parte a la escasez de recursos, infraestructura, formación y servicios profesionales jurídicos y de mercadotecnia. Con el trascurrir del proyecto, también se pudo detectar que al interior de las instituciones (universidades y centros de investigación), existía ausencia de políticas de manejo de la PI y que para ese momento las inversiones en investigación y desarrollo (en adelante, **I+D**) no tenían rentabilidad económica, lo que profundizaba mucho más que estas instituciones y, por ende,

el país pudiera incrementar sus índices en materia de propiedad industrial.

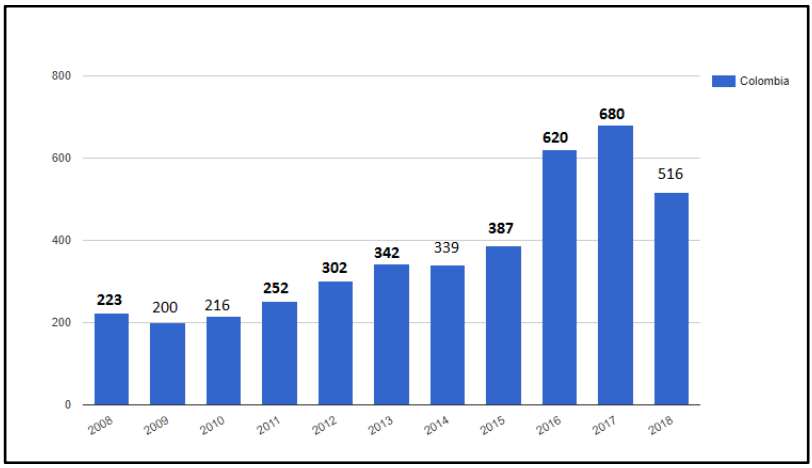
Figura Nº 04



Fuente: creación propia.

Este proyecto tenía tres etapas en un principio, como se observa en la Figura Nº 04. Es así como, durante los primeros años del proyecto (2008-2010) se trabajó fuertemente en el componente de capacitación (con la colaboración de la OMPI) de todo lo relacionado a la PI, su identificación, su comercialización, etc.; para luego pasar a la parte de la utilización del sistema de PI, es decir comenzar a proteger los desarrollos. Esto tuvo un fuerte impacto en el país, pues las cifras de solicitudes de patentes incrementaron positivamente (Gráfico No. 03) durante los años en que el proyecto SECOPI estuvo vigente, demostrando que todas las acciones generadas tuvieron resultados tangibles y de impacto, no solo durante su vigencia, sino también en los años siguientes.

Gráfico Nº 03

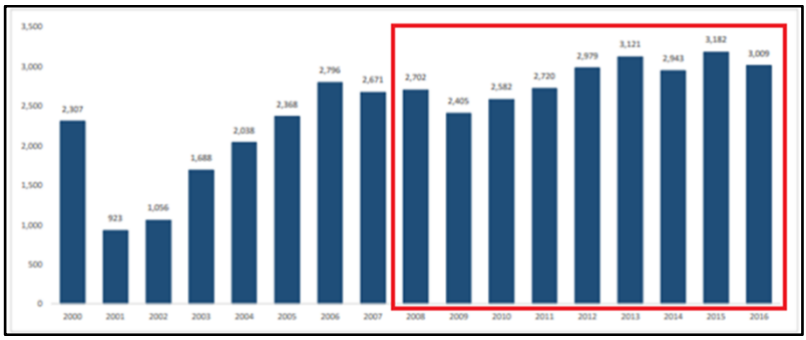


Fuente: Centro de datos estadísticos de la OMPI - Consultado 14 mayo 2020.

Vemos cómo a partir del año 2008 el número de solicitudes por año se ha ido incrementando en materia de nuevas creaciones; esto es, no solo las patentes, como puede observarse en el Gráfico No. 04, sino que incluye patentes de modelo de utilidad, esquemas de trazado o circuitos integrados y diseños industriales.[30]

30 La caída que se observa entre 2000-2001 frente a las solicitudes, puede obedecer a la entrada en vigencia del tratado de cooperación en materia de patentes, PCT, que en Colombia inició desde el año 2001.

Gráfico Nº 04



Fuente: Reporte sobre la información en materia de Propiedad Intelectual en Colombia - SIC, 2017, p. 16.

En materia de patentes, podemos ver también el resultado de iniciativas que buscaban capacitar en temas relacionados con la PI, así como incentivar el uso del sistema generando un contacto y relacionamiento entre los distintos actores del llamado ecosistema de ciencia y tecnología. Esta interacción se llevó a cabo mediante la creación de las oficinas regionales de transferencia de tecnología (llamadas ORTT), el programa fondo de patentes, y otros programas generados desde Innpulsa, Bancoldex, Fondo Emprender, y muchos otros.

Gráfico Nº 05

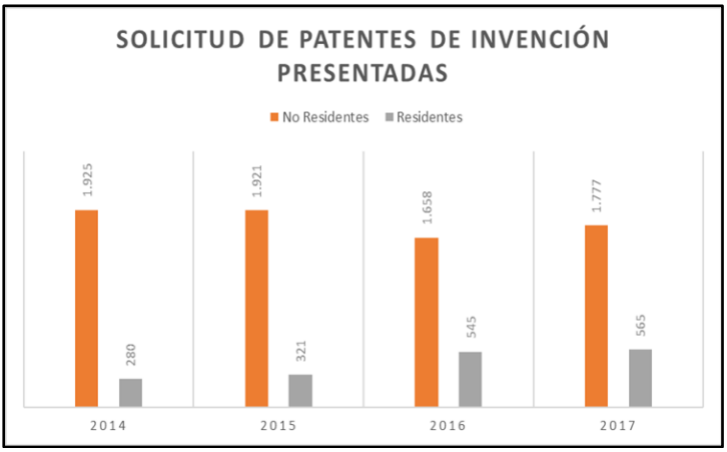


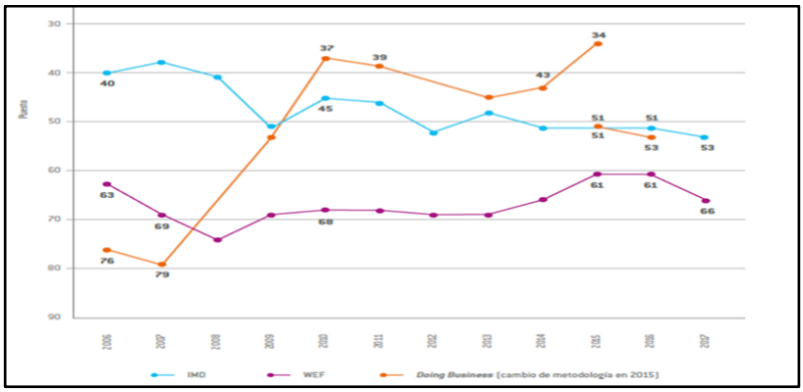
Gráfico elaborado con base en las estadísticas de la SIC

Así las cosas, tenemos que, a través de las distintas iniciativas, que se han desarrollado en Colombia, para fomentar la PI, se evidencia en las cifras (ver gráfico N° 05) un marcado aumento en lo relacionado con la utilización del sistema de PI por parte de los nacionales. Este aumento obedece casi a un 50%, en el número de patentes solicitadas por residentes en Colombia según cifras presentadas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (en adelante, SIC), lo cual podría obedecer entre otros factores a un mayor conocimiento a través de la divulgación de todo el sistema. En este punto cabe mencionar que las empresas comenzaron a generar conciencia sobre la importancia de proteger sus desarrollos, así como de los múltiples estímulos y subvenciones dados a través de programas estatales; esta tendencia se evidencia no solo a través de las cifras presentadas por la SIC, sino también por las que nos muestra el Observatorio Nacional de Ciencia y tecnología

El observar un marcado aumento en las solicitudes de patentes, es un claro indicador que nos deja ver como se incrementa el nivel de desarrollo de los países, a través del uso de la PI. Pues indudablemente las patentes, como uno de los componentes dentro de la propiedad industrial, constituye no solo un repositorio de información científica y tecnológica, sino que a su vez permite incrementar los procesos de investigación, innovación y creación de conocimiento para el país.

Para Colombia, sin embargo, este aumento en las solicitudes no ha reflejado un escalamiento en su nivel de competitividad, pues como puede observarse en el grafico N° 6, la posición del país ha venido desmejorando en los últimos años, para este indicador en concreto.

Gráfico Nº 06



Fuente: http://espanol.doingbusiness.org/rankings

Los índices de innovación permiten determinar las capacidades y los resultados en esta materia de las economías del mundo. Esto se hace a través de dos indicadores: indicadores de entrada (insumos) e indicadores de salida (resultados). Los primeros evalúan las instituciones, el capital humano e investigación, infraestructura, sofisticación del mercado y sofisticación de negocios. Los segundos analizan los resultados en términos de producción de conocimiento y tecnología, y producción creativa. La relación entre estos índices[31] expresa la eficiencia de un país en la generación de innovación teniendo en cuenta la calidad y cantidad de los insumos empleados.

[Tabla en la siguiente página]

[31] Denominada razón de eficiencia.

Tabla Nº 03

Colombia's Rankings, 2017 - 2019			
	GII	Innovation Inputs	Innovation Outputs
2019	67	58	76
2018	63	50	72
2017	65	52	75

Fuente: Global Innovation Index 2019 - Colombia.

Dentro del informe para el año 2019, algunas de las conclusiones presentadas frente a la posición de Colombia dejan ver que mejoró respecto a la producción de insumos de innovación, es decir, infraestructura y capital humano. Sin embargo, se ve una desmejora frente a la creación de productos innovadores.

Si se analiza las cifras presentadas en el informe[32], tenemos que Colombia mejoró su posición en relación al año anterior (2018), pero paradójicamente esta mejora no es consecuencia de los resultados en términos de producción de conocimiento, tecnología, y producción creativa, sino del aumento en *start-ups* y emprendimientos.

Esta paradoja muestra que existe una desconexión entre los actores del sistema de PI, dado que el mismo como herramienta para incrementar la competitividad dentro del sector empresarial, se ha quedado corto, debido en la mayoría de los casos a que las patentes no han sido vistas como un vehículo hacia la misma, sino que se han convertido en un documento, con el cual no se generan interacciones contractuales en búsqueda de nuevas oportunidades de negocios, es decir, en la utilización practica que dicho título otorga al sector empresarial.

32 Índice Global de Innovación 2019.

Para terminar el relato histórico, nos gustaría atrevernos a decir que Colombia a partir del año 2017 entró en una cuarta etapa, en la que el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTeI) para el sector TIC 2017-2022, ha establecido líneas orientadoras de tecnologías convergentes en las cuales se deberían centrar los esfuerzos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

Por esto, se está haciendo énfasis en los temas de impacto en la sociedad y se está dando protagonismo al emprendimiento innovador y de alto impacto. Entre otras medidas, a partir del 2016 se planteó una hoja de ruta para el tema de *spin-off* universitarias. Después, en el 2017, se promulgó la Ley No. 1738, conocida como la ley de *spin-off* en la que, entre otras cosas, se establece la posibilidad para las instituciones de carácter superior de carácter público. Actualmente se está trabajando junto con la OMPI en la revisión de las políticas de PI en las instituciones y, a nivel gubernamental, la SIC está lanzando un programa para aquellas personas que son titulares de una patente y quieren desarrollar su tecnología para causar un impacto en la sociedad. El programa se llama "Sácale Jugo a Tu Patente"[33] y en él se identificarán invenciones protegidas vigentes o en proceso de protección mediante patente, de las cuales se evaluarán y seleccionarán 75 invenciones para iniciar un proceso de formación teórico/práctico y asesorías a los titulares o solicitantes de las patentes. De acuerdo con los resultados obtenidos, se seleccionarán 25 invenciones, las cuales tendrán un acompañamiento en el alistamiento y gestión comercial, con el objetivo de promocionar y negociar dichas invenciones con terceros interesados.

Y es que no se trata solamente de aumentar los índices frente al registro y obtención de títulos de propiedad industrial. Se trata de crear impacto, esto es, el poder transferir esos desarrollos y el conocimiento que llevan inmerso. Y ahí es donde se debe trabajar, en los elementos fundamentales a nivel

[33] Superintendencia de Industria y Comercio (www.sic.gov.co).

micro y macroeconómicos del país, pues claramente hace falta generar políticas que impulsen, no solo la generación de los productos resultado de estas, sino también aquellas que respondan a la pregunta: ¿qué hacer con lo generado?; es decir, que abran paso a la transferencia del conocimiento.

6. Nuestra propuesta

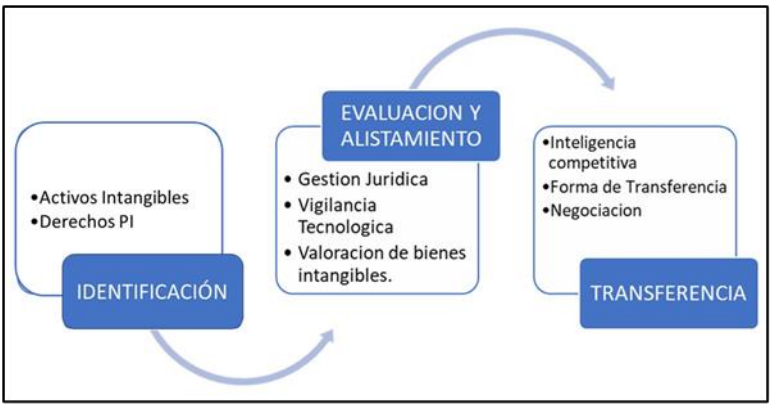
6.1. Generalidades

Para ayudar a responder a la pregunta que planteamos en el acápite anterior —¿qué hacer con lo generado?— y basados en nuestra experiencia, nos atrevemos a proponer aquí un Sistema de Gestión Estratégica SGE, el cual lo concebimos como un modelo que integra a los proveedores y receptores de conocimiento a través del relacionamiento efectivo de los actores, para generar impacto en la sociedad. Por eso lo hemos definido cómo un proceso sistemático e integrador de prácticas organizacionales que involucran la identificación, alistamiento y transferencia de productos del conocimiento las cuales, enmarcadas dentro las condiciones jurídicas adecuadas, logran la generación de valor para el conocimiento logrando un impacto en la sociedad.[34]

Este proceso tendría tres etapas, a saber: identificación, evaluación y alistamiento, y transferencia. En cada una de estas etapas tendríamos una serie de gestiones y además encontraríamos, además, algunas operaciones que estarían presentes de manera transversal, como, por ejemplo, la jurídica. Gráficamente el SGE se vería así:

[34] Elaboración propia.

Figura Nº 05



Fuente: creación propia.

Dentro del SGE se puede identificar tres etapas que, si se realizan concordantemente, permiten que los resultados de los procesos de I+D+i+C sean transferidos (entregados, apropiados y utilizados por un tercero) de manera sistemática y efectiva, generando beneficios para todos los actores.

Estas etapas de identificación, evaluación y alistamiento, y transferencia, están apoyadas por gestiones estratégicas relacionadas con la PI, el área de mercado, así como la valoración de bienes intangibles; gestiones que, enfocadas en el objeto transferible, permiten entender y contextualizar la creación de valor para el conocimiento causando un verdadero impacto en la sociedad.

Estas gestiones son imprescindibles para que el conocimiento cause un verdadero impacto, es decir;

> "*sirven como garantes para que, a medida que se dan las dinámicas de conocimiento a lo largo de las etapas, se propicien condiciones jurídicas adecuadas que promuevan el desarrollo efectivo de los procesos que van desde la exploración y generación de nuevo conocimiento hasta el aprovechamiento de esta generación de valor, e incluso la*

aplicación de controles para evitar la pérdida de valor."[35]

6.2. Etapa de identificación: ¿Qué transferimos?

Enmarcada dentro del SGE, la etapa de identificación resulta esencial, no solo para iniciar procesos de I+D+i+C que aporten nuevo conocimiento, sino para entender la viabilidad comercial del producto de conocimiento y así lograr acuerdos ganar-ganar en el momento de la explotación y comercialización de este.

En esta fase se debe realizar un diagnóstico de los bienes intangibles que posee el productor del conocimiento. Asimismo, en esta fase la identificación de los DPI asociados con el producto es esencial, no solo por seguridad, pues puede prevenir la violación de derechos de terceros, sino porque la investigación se puede ver enriquecida con documentos técnicos de patente asociados con la tecnología.

Ahora bien, desde el punto de vista comercial, recordemos que es necesario desarrollar procesos de identificación de los DPI para en el futuro poder encontrar la estrategia más adecuada para la protección de los mismos y así lograr que las manifestaciones del conocimiento produzcan valor.

Esta gestión es importante puesto que la protección otorga un valor a los activos, que de otra manera podrían ser utilizados por cualquier persona sin tener que pagar o pedir autorización.

6.3. Etapa de evaluación y alistamiento: ¿cuáles son las condiciones para transferirlo?

En esta fase se conocerán las condiciones generales del producto, los posibles riesgos y amenazas tanto desde el punto de vista jurídico como comercial que pueda presentar el mismo

35 Ruta N, Cámara De Comercio De Medellín Para Antioquia, Tecnnova UEE. "Guía estratégica de la Propiedad Intelectual". Vallejo Editores, Medellín. ISBN 978-958-58703-0-7. Página 34.

y se sentarán las bases para establecer una adecuada estrategia de protección de PI, así como para el modelo de negocio que se aplicará. Además, es muy importante tener claro lo que estamos transfiriendo, cuánto vale y en qué condiciones lo vamos a transferir. Por eso, en esta etapa incluimos la valoración.

6.3.1. Vigilancia tecnológica

Para lograr lo anterior existen procesos auxiliares que apoyan la adecuada comprensión de los diversos aspectos que se requieren para la identificación. Son las que en nuestro modelo hemos llamado gestiones estratégicas y una de ellas es la vigilancia tecnológica (en adelante, **VT**), que ha sido definida por el profesor Alexis Aguilera como una

> "…*herramienta metodológica para la búsqueda, captura, procesamiento y análisis de información científica, tecnológica, comercial, de mercado y normativa para la toma de decisiones*."[36]

La VT presta su apoyo a la gestión del conocimiento mediante el encadenamiento de actividades como la captura de información relevante y el análisis y difusión de la misma. Es una herramienta en los procesos de investigación cuando hay que analizar la necesidad y oportunidad de una idea en la solución a un problema, y en los procesos de innovación y desarrollo cuando se necesita estudiar la aplicabilidad de los resultados.

Muchas veces, la VT tiende a confundirse con otra gestión auxiliar: la inteligencia competitiva (en adelante, **IC**). La VT nos permite conocer información clave incluso antes de iniciar la investigación o el proceso de desarrollo, innovación o creación. Sobre esta información se debe realizar un proceso de inteligencia para tomar decisiones.

---

36 Aguilera A, (2014). https://es.slideshare.net/Cpttolima/formacin-en-vigiancia-tecnolgica-mdulo-vii

Así las cosas, la inteligencia competitiva engloba y supera el concepto de VT, añadiéndole las actividades de correcta utilización de la información y toma de decisiones, lo cual nos traslada hacia la dimensión estratégica o de negocio, por lo que en general en la práctica se habla de Sistemas de VT-IC.

6.3.2. **Valoración de intangibles**

El proceso de valoración o valuación de intangibles históricamente cobra importancia en el momento en que los activos fijos tradicionales comienzan a perder su participación y referencia en el valor total de las contabilidades, naciendo así un nuevo tipo de activos, diferentes de los materiales, que crean fuentes de valor de mayor aporte económico. Este tipo de activos muchas veces son fruto del uso de DPI como factores de producción o nacen al cobrar relevancia las capacidades y competencias del factor humano en el desarrollo de nuevos mercados. Por eso es necesario fortalecer y extender el uso del proceso de valoración de estos intangibles, pues eso favorecerá la inversión en este tipo de bienes.

De acuerdo con la SIC, la valoración es: "un procedimiento para saber el valor económico de los bienes"[37]. Existen muchos métodos en la literatura para valorar los intangibles, a saber: económico, de mercado, jurídico, financiero. Lo cierto es que cada proceso de creación es único y las condiciones de cada intangible también. Por eso, es necesario informarse y asesorarse con personas expertas en el tema, pues son atributos específicos de cada bien inmaterial los que tendrán un impacto definitivo en las condiciones económicas del mismo.

La utilidad de este proceso es variada, pues si bien es cierto que se puede calcular de manera más realista el cobro de DPI cuando se otorgan licencias para explotar los DPI (marcas, patentes y derecho de autor), además puede hacer más

[37] Superintendencia de Industria y Comercio: www.sic.gov.co

atractivo el negocio para un posible inversionista en los procesos de fusiones, adquisiciones o alianzas con empresas o con universidades. También se pueden utilizar las consecuencias tributarias que generen en beneficio del productor del conocimiento o del receptor. Igualmente, los bancos pueden aceptar los bienes intangibles como garantía para la solicitud de créditos[38]. También puede ayudar a definir el monto de los perjuicios y las indemnizaciones que se hubieren de solicitar en los procesos judiciales por infracción de normas de PI.[39]

En últimas, conocer el valor de lo que estamos transfiriendo es indispensable en cualquier tipo de operación de transferencia.

6.4. Etapa de transferencia: ¿Cómo lo transferimos?

Una vez identificados los bienes intangibles y los DPI que podrían llegar a recaer sobre los mismos, teniendo claro el valor que podrían tener y habiendo estudiado las oportunidades que podría haber en el mercado, es el momento oportuno para, ahora sí, transferirlo.

6.4.1. Negociación

La negociación es una capacidad blanda que todos deberíamos desarrollar, pues una negociación bien llevada es aquella en la que se obtienen beneficios para todas las partes. Está visto que excelentes productos pueden carecer de ubicación en los mercados simplemente por falta de una actitud negociadora. En la negociación se debe buscar un acuerdo, esto es, un compromiso concluyente aceptado mutuamente.

---

38 En Colombia a partir de la Ley 1676 de 2013, conocida como Ley de Garantías Inmobiliarias.

39 Basado en la obra: Rubio Torres, F. (2008) “Propiedad Intelectual para la MIPYME”. Usaid. ISBN 978-958-98389-1-4.

De acuerdo con William Ury[40]:"la negociación es un proceso de mutua comunicación encaminado a lograr un acuerdo con otros cuando hay algunos intereses compartidos y otros opuestos"[41].

También podemos decir que negociar es "La acción de discutir asuntos comunes entre dos, o más, partes con el fin de llegar a un acuerdo" o "…el arte de transformar un conflicto potencial en una asociación creativa"[42]. O, con Luis Puchol:

> "*una negociación es una actividad en la que dos partes, cuyos intereses son en parte complementarios y en parte opuestos, tratan de alcanzar un acuerdo que satisfaga al máximo los intereses de uno y otro, al tiempo que facilita la realización de nuevas negociaciones en el futuro*"[43].

Pero lo cierto es que el fin último de una negociación consiste en buscar una solución conjunta a un problema, que la negociación es un arte que se realiza con método y que siempre se negocia para estar mejor.

La negociación tiene tres etapas, a saber: preparación interacción y finalización, la última de las cuales nos puede dar muchos elementos para lo que nosotros hemos llamado la materialización de la transferencia.

---

40 https://itcformacionyconsultoria.com/curso-metodo-harvard-de-negociacion/#:~:text=%E2%80%9CLa%20negociaci%C3%B3n%20es%20un%20proceso,to%20Yes%20(1981%2C%201991%2C

41 Ury, William. Supere el NO: (1993) Como negociar con personas que adoptan posiciones obstinadas. Disponible en: https://www.clubensayos.com/Negocios/4681514.html

42 Depre, Tara. El arte de la negociación. Traducción del francés de L. Velasco, 1982. 1ra edición española, Buenos Aires, 1987. Editorial Atlántida, pp. 7 y 63.

43 Puchol Moreno, L. (2012). *Libro de la negociación*. 3a edic. Ediciones Díaz de Santos, Madrid, p. 5.

6.4.2. Materialización de la transferencia

Como hemos mencionado anteriormente, el enfoque de la transferencia no solo debe verse desde la óptica de trasferir tecnología. Volviendo al tema tratado en el numeral 2.4, tenemos que, de acuerdo con la OMPI, la misma puede ser entendida desde un punto de vista limitado (tradicional) o amplio (contemporáneo), donde el primero parte de una transferencia del sector público y de las universidades al sector privado, lo que puede entenderse como comercialización de tecnología, mediante la cual, los resultados de las investigaciones científicas básicas pueden tornarse aplicadas debido a esa transferencia que convertirá esos resultados en productos comerciales que serán llevados al mercado por las empresas privadas.

Sin embargo, en el sentido amplio, la versión moderna entiende la transferencia como:

> "*…procesos destinados a compartir ideas, conocimientos, tecnologías y capacidades, con otro particular o institución (por ejemplo, una empresa, una universidad o un organismo gubernamental) y la adquisición por la otra parte de esas ideas, conocimientos, tecnologías y capacidades.*"[44]

Actualmente se toma a la transferencia de tecnología en su sentido más amplio, por eso se habla de transferencia de conocimiento.

Para poder hablar de transferencia y de los mecanismos que se usan para generarla, debemos considerar las tres modalidades en que la misma se da, a saber: una transferencia no comercial, la cual se refiere a los actos que difunden el conocimiento sin perseguir interés comercial alguno; la segunda, que reviste el carácter comercial; y, una tercera, que va a estar enfocada a la

---

44 OMPI, 2010 citado en: https://www.dinero.com/actualidad/articulo/la-transferencia-internacional-de-tecnologia-por-ivan-montenegro/222741

creación de empresas cuyo fin será la explotación comercial del conocimiento.[45]

Es así como algunos de los mecanismos existentes para realizar la transferencia son mencionados por los autores, Landry, Amara y Rherrad[46], quienes mencionan las tres principales formas de transferencia utilizadas en las universidades, las cuales van desde la difusión del conocimiento a través de conferencias o publicaciones a la formación de mano de obra especializada y la comercialización de dicho conocimiento. Frente a esta última mencionan, los autores señalan que la misma, se caracteriza por los mecanismos de: actividades de consultoría, contratos de investigación con la industria, y finalmente el patentamiento (licencia o venta), que da origen a la creación de las *spin-off*.

Las *spin-off* deben entenderse como

> "*…una nueva empresa con personalidad jurídica propia, lo que implica que no es parte integrante de la universidad de la que haya surgido y que, por tanto, dispone de cierta libertad en cuanto a la elección del modo de organización que mejor se adapta a sus necesidades. La nueva empresa es creada con el fin de comercializar conocimientos desarrollados por la actividad de investigación…*"[47].

Esta definición nos deja ver que el mecanismo denominado

---

45 Upstill, G. and Symington, D. (2008): "Technology transfer and the Creation of Companies: the CSIRO experience". https://doi.org/10.1111/1467-9310.00256.

46 Landry, Amara and Rherrad (2006). "Why are some university researchers more likely to create spin-off tan others?" Canadian Universities. Research Policy, 35 (10), 1599-1615. Doi:10.1016/j.respol.2006.09.020

47 Beraza & Rodríguez (2010). Mencionado por Patricia López Obando en: https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/view/1649/1916

spin-off es un desarrollo de tipo empresarial que tiene origen en un proyecto de investigación al interior de una universidad, institución académica o una empresa. En la Hoja de Ruta en Colombia se define la *spin-off* académica o universitaria como:

> "*Aquella empresa basada en conocimientos y resultados de investigación, sobre todo aquellos protegidos por Propiedad Intelectual, gestados en el ámbito de las IES, resultado de actividades de investigación y desarrollo realizadas bajo su respaldo, en sus laboratorios e instalaciones o por investigadores a ellas vinculados, entre otras formas.*"[48]

Estas son un maravilloso ejemplo de mecanismos para que los productores de conocimiento causen un impacto en la sociedad. Sin embargo, existen muchos otros mecanismos que facilitan la capacidad de relacionamiento comercial con el sector productivo, por ejemplo: la cooperación tecnológica, la asistencia técnica y de servicios, movilidad de personal, alianzas tecnológicas, adquisiciones y fusiones, compraventa, cesión de tecnología y, finalmente, los acuerdos de licencias. Todos estos mecanismos podríamos definirlos como contratos de transferencia de tecnología.

En este punto aparece una de las gestiones que mencionábamos al principio que actúan como garantes, y es que la gestión jurídica asegura que el proceso se materialice.

En este punto cabe mencionar los acuerdos de licencias, mecanismo clásico para trasferir derechos, los cuales deben entenderse como "El derecho que el titular de los activos otorga a un tercero, para que los utilice, mientras el titular mantiene la titularidad de los mismos…"[49].

---

48 COLCIENCIAS, TECNNOVA, RUTA N (2016). "Hacia una Hoja de Ruta Spin-off: Un Camino para las spin-off universitarias en Colombia". Contacto Gráfico Ltda, Medellín. Hacia una Hoja de Ruta, p. 31.

49 OMPI, 2005: Intercambiar valor. Negociación de acuerdos de licencias de tecnología. Manual de capacitación. Internacional Trade Center. p. 13.

Como puede verse, existen múltiples mecanismos para realizar la transferencia de tecnología y/o conocimiento, que generan creación de valor, entendido desde el preciso momento en que se genera el resultado de investigación hasta la generación de cultura innovadora, así como la búsqueda y detección de ideas hasta llegar a la evaluación de las mismas y su puesta a punto para ser lanzadas al mercado.

7. Conclusiones

Los bienes intangibles son unos "nuevos activos de capital" y juegan un papel preponderante en la creación de impacto. Sin embargo, el proceso de convertir las ideas y el conocimiento en un bien requiere de la participación de múltiples disciplinas y áreas del conocimiento, dentro de las que el derecho es tan solo una de ellas. De allí que sea necesario formar profesionales capaces de entender estos procesos de manera holística y se conviertan en piezas clave para el desarrollo de una verdadera gestión de la I+D+i+C enfocadas en la generación de impacto.

Por esa razón la conclusión es y será por mucho tiempo la que hemos plasmado en trabajos anteriores y nos permitimos reproducir aquí:[50]

> "*Es necesario realizar, no solo un mayor, sino un mejor uso del sistema de PI, para lo cual es imprescindible contar con una estrategia clara de explotación implementada a través de una política pública dirigida a obtener el máximo aprovechamiento de los productos de creación que se protegen.*

[50] Velásquez M.C.: "Gestión de la Propiedad Intelectual un camino hacia el desarrollo." https://www.ccb.org.co/La-Camara-CCB/Camara-de-Comercio-nternacional-ICC/Articulos-sobre-propiedad-intelectual-ICC-Colombia/Gestion-de-la-Propiedad-Intelectual-un-camino-hacia-el-desarrollo

Si bien es cierto que la economía de los países latinoamericanos no está basada principalmente en la gestión del conocimiento en general, pues aún nuestro modelo económico está basado en la explotación minera y agrícola[51]*, también es cierto que se han fijado metas que relacionan los conceptos de innovación y competitividad. En el caso de Colombia, por ejemplo, se han plasmado en la Visión 2032:*

> '*En 2032 Colombia será uno de los tres países más competitivos de América Latina y tendrá un elevado nivel de ingreso por persona equivalente al de un país de ingresos medios altos, a través de una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, con un ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera, propicie la convergencia regional, mejore las oportunidades de empleo formal, eleve la calidad de vida y reduzca sustancialmente los niveles de pobreza.*'[52]

También se le ha encomendado a COLCIENCIAS la misión de hacer de Colombia '…una Nación desarrollada de manera sostenible, guiada por el conocimiento y que prioriza su uso para facilitar una vida digna a todos sus habitantes.'[53]

Para lograr lo anterior, es importante que los países vean la gestión del conocimiento como una herramienta que contribuye a aumentar los niveles de productividad y se generen nuevas políticas encaminadas a dinamizar la exportación bienes y servicios de alto valor agregado, lo cual solo se va a lograr mediante la inversión y el incentivo en la

---

51 Pérez, A., Crecimiento económico y educación. 2016. Revista Dinero. Disponible en: https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/crecimiento-economico-y-educacion-por-angel-perez/221579

52 Consejo Privado de Competitividad. *Política de Desarrollo Productivo para Colombia*. p. 13. 2014. Disponible en: http://www.colombiacompetitiva.gov.co

53 COLCIENCIAS. *Visión y Misión de COLCIENCIAS*. Disponible en: http://www.colciencias.gov.co/quienes_somos/sobre_colciencias/funciones

tecnología, la innovación, la educación y por ende el desarrollo económico. Estas acciones, entre otras, son las que conducirán a los países por la senda de la competitividad."

8. Bibliografía

- BARRO, S. Universidad de Santiago de Compostela. Blog de Estudia XXI. 12/07/2017.

- CENTRO DE DATOS ESTADÍSTICOS DE LA OMPI. Obtenido del sitio web: https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?lang=es. 14 mayo 2020.

- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991.

- COMPTE-SPONVILLE, A. (2012*)* "*Invitación a la Filosofía*". Ed. Paidos, Ibérica. ISBN.8449301750.

- RUTA N, CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, TECNNOVA UEE. "*Guía estratégica de la Propiedad Intelectual*". Vallejo Editores, Medellín. ISBN 978-958-58703-0-7.

- DAVENPORT, T. H., y PRUSAK, L. (2001): "*Conocimiento en Acción*", Prentice Hall, Madrid, España.

- DECRETO 1767 de 1990, Presidente de la República de Colombia, 6 de agosto de 1990. Diario Oficial 39.497, del 7 de agosto de 1990.

- DECRETO 2869 de 1969, Presidente de la República de Colombia, Bogotá, D.E., 20 de noviembre de 1968.

- DOCUMENTO CONPES 2718 DNP-UDE de 1994. República de Colombia, junio 30 de 1994, Departamento Nacional de Planeación. Santafé de Bogotá, junio 30 de 1994.

- DOCUMENTO CONPES 3080 DNP de 2000. República de Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Política nacional de ciencia y tecnología. 2000-2002. Colciencias. DNP: UDE.

- DOCUMENTO CONPES 3439 de 2006. Santa fe de Bogotá, 14 de agosto 2006. Departamento Nacional de Planeación Institucionalidad y Principios Rectores de Política para la Competitividad y Productividad.

- DOCUMENTO CONPES 3533 de 2008. República de Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Bases De Un Plan De Acción Para la Adecuación Del Sistema De Propiedad Intelectual a la Competitividad y Productividad Nacional 2008-2010.

- GONZÁLES SABATER, J. (2011): "*Manual de Transferencia de Tecnología y Conocimiento*" The Transfer Institute, Edición 2. ISBN: 9788461350094.

- COLCIENCIAS, TECNNOVA, RUTA N (2016). "*Hacia una Hoja de Ruta Spin-off: Un Camino para las spin-off universitarias en Colombia*". Contacto Gráfico Ltda, Medellín.

- INSEAD, WIPO (2019). *Global Innovation Index 2019*, Cornell University.

- LANDRY, R AMARA, N , RHERRAD, I (2006). "*Why are some university researchers more likely to create spin-off tan others?*" Canadian Universities. Research Policy, 35 (10), 1599-1615. Doi:10.1016/j.respol.2006.09.020

- LEY 633 DE 2000. Santa Fe de Bogotá, diciembre 29 de 2000. Diario Oficial No. 44.275.

- LUI, S, FANG, Z, SHI, H & GUO, B (2010). "*Theory of Science ant technology transfer and applications. Systems Evaluation, Prediction, and Decision-Making*". Florida: CRC Press.

- MAYORGA PINZÓN, J. (1997) "*Manual sobre la Propiedad Intelectual de Productos derivados de la actividad académica en universidades y centros de investigación*". COLCIENCIAS, Universidad Nacional de Colombia. D`Vinni Editorial ltda, Bogotá, Colombia.

- MARTINEZ REY, A. (2010) "*El conocimiento: su naturaleza y principales herramientas para su gestión*". Universidad a Distancia e Madrid UDIMA. E.M. nº 36 setiembre-diciembre.

- MESOUDI, A. (2011) "*Variable Cultural Acquisition Cost Costrain. Plos ONE*", VI (·), pp. 1-10.

- PUCHOL L., PUCHOL I., (2014) "*El libro de la Negociación*". Editorial Díaz de Santos Ltda. ISBN 97884996950-2-0. Madrid, España.

- RENGIFO GARCÍA. E; POMBO L, (2015) "*Valuación de Activos Intangibles*". Universidad Externado de Colombia. Bogotá.

- RUBIO TORRES, F. (2008) "*Propiedad Intelectual para la MIPYME*". Usaid. ISBN 978-958-98389-1-4.

- SHERWOOD M. R., (1990): "*Intelectual Property and Economic Development*". Westview Special Studies in Science, Technology, and Public Policy). ISBN0813380-19-7.

- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (2005), Intercambiar valor. Negociación de acuerdos de licencias de tecnología. Manual de capacitación. Internacional Trade Center.

- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (2010) Comité Permanente Sobre El Derecho De Patentes. Obtenido del sitio web https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_14/scp_14_4.pdf

- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (2009). Indicadores de propiedad intelectual 2009 - WIPO.

- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) División Pequeñas y Medianas Empresas: "La Propiedad Intelectual Para Las Empresas." http://www.wipo.int/sme/es

- PÉREZ MOLINA, A.I.:(2012) *"Hacia Una Nueva Cultura Empresarial: La Transferencia de Tecnología y de Conocimiento*". Revista 3C Ciencias. : Área de Innovación y Desarrollo, S.L. Empresa de transferencia del conocimiento al sector empresarial. En:https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2012/10/ARTICULO-ANA.pdf

- SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (2017). Reporte sobre la información en materia de Propiedad Intelectual en Colombia-setiembre de 2017.

- UNIÓN EUROPEA: Boosting Open Innovation and Knowledge Transfer in the European Union: https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/b1_studies-a4_web-publication_appendix-kt_oi.pdf

  Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014 ISBN 978-92-79-37830-0 doi:10.2777/72283 © European Union, 2014 Reproduction is authorised provided the source is acknowledged

- UPSTILL, G. y SYMINGTON, D. (2008): "*Technology transfer and the Creation of Companies: the CSIRO experience*". https://doi.org/10.1111/1467-9310.00256

- URY,W(1993): "*Supere el NO: Cómo negociar con personas que adoptan posiciones obstinadas*". https://www.clubensayos.com/Negocios/4681514.html

- VELÁSQUEZ M.C.(2019): "Gestión de la Propiedad Intelectual un camino hacia el desarrollo."

  https://www.ccb.org.co/La-Camara-CCB/Camara-de-Comercio-Internacional-ICC/Articulos-sobre-propiedad-intelectual-ICC-Colombia/Gestion-de-la-Propiedad-Intelectual-un-camino-hacia-el-desarrollo

- WIIG, K. (1993): "*Knowledge management foundations: Thinking about Thinking-How People and Organizations Create, Represent and Use Knowledge*". Schema Press, Ltd. Arlington, Texas.

- ZIMMERMANN, A. (2004) "*La gestión de redes: caminos y Herramientas*", Ed. Abya-Yala, Quito Ecuador, ISBN: 9978-22-406-8.

Bogotá y Cali, junio de 2020.

***

NOTAS SOBRE EL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS DATOS DE PRUEBA

Por *Alfredo Corral Ponce*

Alfredo Corral Ponce

Doctor en Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE); Maestría en Derecho de Propiedad Intelectual de la Academia de la OMPI de Ginebra (Suiza) y de la Universidad de Los Andes de Mérida (Venezuela); Certificado de Especialización en Negociaciones Comerciales Internacionales en la Universidad de Georgetown (Washington D.C.). Ex-Director de Maestría en Derecho de Propiedad Intelectual en la Universidad de las Américas (UDLA). Es también catedrático invitado en Propiedad Intelectual en varias universidades nacionales e internacionales Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, Universidad de Georgetown, conferencista invitado en la Escuela de Derecho de George Washington, Washington DC, y es conferencista invitado por la Organización Internacional para el Desarrollo (IDLO) de Roma. Co-Fundador de Romero Corral Abogados, fue Jefe Negociador (en el área de Propiedad Intelectual), en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio Andino-Estados Unidos, en las negociaciones Ecuador-Unión Europea, en las del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y expresidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI). Miembro de Número de la Academia del Colegio de Abogados y Miembro del Consejo de la Academia de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI).

NOTAS SOBRE EL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS DATOS DE PRUEBA

Alfredo Corral Ponce

Palabras clave:
datos de prueba, seguridad y eficacia, competencia desleal, exclusividad de los datos

Keywords:
proof data, security and efficacy, unfair competition, data exclusivity

Resumen:

La protección de los datos de prueba es fundamental a fin de asegurar que la población pueda acceder a medicamentos "de calidad, seguros y eficaces". Si bien su protección ha sido cuestionada, tal análisis ha carecido del suficiente rigor técnico y más bien ha respondido, en algunas ocasiones a intereses empresariales y, en otras, a posiciones políticas mantenidas en procesos de negociación de acuerdos comerciales regionales y bilaterales.

Abstract:

Protection of proof data is fundamental in order to guarantee that population can access to medicines "of quality, safe and effective". Although their protection has been questioned, such analysis has lacked of sufficient technical rigor and has responded sometimes to business interests and, in others, to political standings maintained in bargaining processes of regional and bilateral commercial agreements.

1. Introducción: protección de las invenciones

Los derechos de propiedad intelectual (en adelante, **PI**), en términos generales, protegen las creaciones del intelecto humano en el ámbito técnico, en el comercial y también en el del arte y el entretenimiento. Nos referiremos al primer tipo de creaciones, las del ámbito técnico, cubierto a través de las normas de la propiedad industrial y dentro de esta, su especie más discutida, la del derecho invencional o derecho de patentes.

¿Qué es una patente?

La protección de las invenciones en cualquier campo de la tecnología se concreta a través de títulos administrativos denominados patentes de invención. Las patentes entonces protegen *invenciones*[1] y estas son soluciones a problemas técnicos determinados. A efectos de entender el concepto de invención, es conveniente diferenciarlo de un descubrimiento[2], ya que estos no son patentables pues no constituyen invenciones. Sin embargo, se pueden desarrollar invenciones patentables (en las que se verifique manufactura) a partir de algún descubrimiento.

La patente entonces no es otra cosa que un *título administrativo* que concede el Estado (expedido por la

[1] La mayoría de legislaciones en el mundo no definen lo que se considera invención, sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia coinciden en sostener que una invención es esencialmente una creación técnica, es decir, una idea concebida en el espíritu de una persona. Pero para que sea patentable es necesario que esa idea se materialice en la solución a un problema técnico. Tal solución debe tener carácter técnico, siendo irrelevante que el problema a resolver pertenezca o no al ámbito de la tecnología.

[2] Un descubrimiento es el reconocimiento o hallazgo de fenómenos, propiedades o leyes del universo físico susceptibles de verificación (Tratado de Ginebra sobre Registro Internacional de Descubrimientos Científicos).

autoridad nacional competente en materia de patentes) que permite al titular de una invención *excluir*, por un tiempo determinado, a terceros competidores del mercado. En estos títulos el Estado certifica, sin garantizarlo, que existe una invención, que es propiedad de una persona física o jurídica —titular— y le garantiza dicho derecho de exclusión por un tiempo determinado, en un territorio específico.

La patente ofrece un *ius prohibendi*, es decir, prohibir o impedir que terceros ejecuten cualquier tipo de actos referidos a la invención patentada. Es importante anotar que la patente no confiere un derecho positivo de explotación (Decisión 486, Art. 52), sino que esta confiere en esencia una acción legal.

La patente entonces asegura a su titular el empleo *exclusivo* de la invención por un tiempo determinado —normalmente veinte años— dentro del territorio de un país específico. En este sentido, las patentes son títulos territoriales de validez temporal, es decir, solo son aplicables en el país en el que han sido otorgadas y durante el tiempo determinado por la legislación de dicho territorio.

Para obtener una patente será necesario entonces estar frente a una invención que pueda superar rigurosos requisitos que se exigen dentro de un trámite administrativo ante las oficinas de patentes del país respectivo. Estos requisitos son conocidos en la doctrina como "condiciones objetivas de patentabilidad" o "condiciones de fondo" y son tres: (i) novedad, (ii) nivel o altura inventiva y (iii) aplicación industrial.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante, **Acuerdo sobre los ADPIC**), de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y la mayoría de legislaciones en el mundo (entre aquellas las de América Latina) determinan que los países concederán patentes, sean de producto o procedimiento, en cualquier campo de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y se apliquen industrialmente.

Veamos un ejemplo en el ámbito químico-farmacéutico: dolor de cabeza (problema técnico); ácido acetil salicílico (solución técnica) susceptible de protección siempre que esta invención cumpla los tres requisitos señalados. Tal solución deberá entonces ser nueva frente a tecnologías similares anteriores (frente al estado de la técnica mundial en dicha materia); no ser obvia para un experto en el área (nivel inventivo); y, ser realizable o ejecutable, es decir, que su objeto pueda ser realizado mediante una actividad industrial, comercial o productiva (aplicación en la industria).

Entonces, la patente no es una autorización, requisito o permiso para comercializar producto alguno, el titular de una invención puede comercializarla sin necesidad de obtener una patente para ello. Como hemos indicado, la patente no es un derecho positivo de explotación, es un derecho de exclusión, es esencialmente una acción legal en poder del inventor que normalmente se solicita para obtener seguridad (uso exclusivo en un territorio determinado) y ventaja frente a competidores en el mercado. Dicho de otra manera, la patente nada tiene que ver con la posibilidad o no de comercializar un producto, dicha comercialización dependerá de la decisión estratégica y comercial del titular y, en algunos casos específicos, de ciertos permisos o autorizaciones de venta que difieren completamente de los títulos de patente.

2. Productos regulados: comercialización de productos farmacéuticos

A riesgo de ser reiterativos, es importante ratificar que no se requiere obtener una patente como requisito previo para comercializar un producto, ni siquiera los farmacéuticos o los productos químicos agrícolas. El titular de un desarrollo tecnológico en dichas áreas podrá comercializar tales productos sin necesidad de tener una patente otorgada. Lo que sí requieren los productos farmacéuticos para poder comercializarse es una “autorización de comercialización” o un “permiso de venta” o un “registro sanitario” —como lo

llamamos en los países de América Latina— que nada tiene que ver con la patente.

Normalmente, la mayoría de países del mundo exigen una autorización o permiso de comercialización o un registro sanitario como condición para comercializar productos farmacéuticos o químicos agrícolas. Esta autorización, permiso o registro se concede en la medida en que el titular de un determinado producto farmacéutico —con patente o sin ella— compruebe que el producto que pretende introducir en el mercado (entidad química o biológica) es seguro y efectivo o eficaz.

La normativa en el ámbito regulatorio, en el mudo en general, normalmente distingue dos tipos de medicamentos: (i) los medicamentos nuevos y (ii) los que no lo son y ya han obtenido registro en algún país.

Para la obtención del registro sanitario existen diferentes condiciones para cada uno de ellos. Los nuevos deben presentar información necesaria para que la autoridad de salud competente realice tanto la *evaluación farmacéutica* (cumplimiento de buenas prácticas, capacidad técnica del fabricante, calidad del producto), como la *evaluación farmacológica* (eficacia y seguridad de producto farmacéutico). Los productos que no son nuevos requieren únicamente comprobar que existe un registro sanitario anterior o una autorización de comercialización anterior y su examen se restringe a la evaluación farmacéutica[3]. Entonces, según alguna normativa regulatoria, no se debería exigir la presentación de datos de prueba (pruebas que demuestran seguridad y eficacia) como condición para obtener el registro sanitario de un medicamento que no sea nuevo (con registro

[3] Existe incluso algunas legislaciones que son expresas en cuanto no requerir la evaluación farmacológica para dichos productos: "…*las autoridades públicas competentes se abstendrán de requerir información no divulgada si el producto o compuesto goza de un registro o certificación previa para su comercialización en otro país.*"

anterior). Este trámite "sumario" es el que siguen los denominados medicamentos genéricos (con o sin marca) en algunos países.

2.1. ¿Qué son los datos de prueba?

Los datos de prueba son los estudios de seguridad y eficacia que se entregan a la autoridad regulatoria (sanitaria) para obtener la aprobación de comercialización de productos farmacéuticos o agroquímicos *nuevos*. Es información que trata sobre las consecuencias que un producto (patentado o no) tiene sobre el organismo humano.

Los "datos de prueba" u "otros datos no divulgados" pueden estar referidos a parámetros comparativos, procedimientos, metodologías, técnicas o resultados de pruebas, las cuales pueden ser clínicas, farmacológicas o toxicológicas o de histaminoides, básicas, de desempeño, farmacopéicas, físicas, etc. practicadas en un principio activo o parte de este, nunca antes empleado en el campo terapéutico (nueva entidad química). Por otra parte, los "otros datos no divulgados" pudieran estar referidos a información relativa al proceso de manufactura, empaque o en general cualquier otra información, no estando vinculado a pruebas, sean requeridos por las autoridades a los efectos de aprobar la comercialización del producto.

Los datos de prueba son resultado de un proceso extremadamente costoso y muy prolongado para conseguir la aprobación de comercialización de un nuevo medicamento. Estos datos son presentados a la autoridad sanitaria o regulatoria en distintas etapas o fases consecutivas, a saber: la fase pre-clínica[4] y la fase clínica[5].

---

4 En esta fase se realizan estudios a nivel de laboratorio *in vitro* con animales a fin de obtener información preliminar sobre la eficacia y farmacocinética (distribución, metabolización, excreción y absorción) de la entidad nueva que se busca comercializar.

5 Esta sigue inmediatamente a la fase pre-clínica y se caracteriza por que las

Si bien es cierto que los datos de prueba constituyen un resultado consecuencial que no se deriva de una actividad innovadora que resulte en una creación intelectual en el ámbito técnico, comercial y por ello no podrían considerarse obras literarias o artísticas, no es menos cierto que son fruto de una inversión muy importante en tiempo y dinero. La industria farmacéutica de innovación determina que estos datos de prueba pueden representar costos superiores a los 500 millones de dólares estadounidenses y tomar un promedio de 7 años de trabajo en obtenerlos. A pesar de los múltiples cuestionamientos a estas cifras[6], ello no invalida

pruebas se realizan con seres humanos que participan en estos estudios voluntariamente. Esta fase se divide en cuatro sub-fases denominadas I, II, III y IV (o fase 0) agregada en la Food and Drug Administration (FDA). Los estudios de fase I permiten hacer evidentes acciones farmacológicas y metabólicas del medicamento en los voluntarios humanos, normalmente pacientes sanos, así como identificar posibles efectos secundarios y recolectar evidencia temprana sobre la efectividad de la nueva entidad. El número de pacientes dependerá del tipo de medicamento, pero en promedio se realiza con entre 20 y 80 pacientes (*Sección 312.21 (a) Título 21, Volumen V del US Code*). La fase II evalúa la efectividad del medicamento, esta vez en pacientes con la enfermedad en estudio y se dirige adicionalmente a determinar los efectos secundarios y otros riesgos de la entidad química (*Sección 312.21 (b) Título 21, Volumen V del US Code*). En la fase III se busca recabar información adicional sobre la efectividad y seguridad del medicamento que permitirán evaluar su riesgo-beneficio. Esta fase puede aplicarse a miles de pacientes voluntarios (*Sección 312.21 (c) Título 21, Volumen V del US Code*). La fase VI permite recopilar información adicional sobre la seguridad del medicamento una vez ha sido aprobado y está en el mercado; por ejemplo, su respuesta en interacción con otras drogas, su uso prolongado o su efecto en ciertos grupos poblacionales teniendo en cuenta sus características étnicas o su ubicación territorial. Esta fase toma cada vez mayor importancia ya que ha permitido incluso retirar productos que han estado comercializándose en diversos países. Nos referimos, por ejemplo, al caso del Vioox y del Baycol/Lipobay (*Sección 312.85, Subparte E, Título 21, Volumen V del US Code*).

6 Existen muchos estudios que determinan el costo de estas pruebas. Lamentablemente los resultados dependen de quien los prepare o de quien los haya financiado. Es evidente que la industria de investigación defiende cifras elevadísimas que se aproximan a los 1.000 millones de dólares estadounidenses, mientras que ONG relacionadas con salud, ciertos

necesariamente su valor comercial en el contexto del Art. 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, puesto que dicha valoración comercial se podría adquirir en función del carácter confidencial de la información, así como de la naturaleza intrínseca de aquella.

2.2. Protección jurídica multilateral de los datos de prueba

A pesar de que los datos de prueba no son una creación intelectual en esencia, la enorme inversión, cuestionada o no, evidentemente genera un *tipo especial de protección* en el marco de estos derechos. Lo primero que se debe precisar es que el Acuerdo sobre los ADPIC incluye a los datos de prueba como una *categoría* de PI, regulando su tutela en la Sección 7, dentro de las normas sobre *"Protección de la Información no Divulgada"*, Art. 39. Confirma este entendido el Art. 1.2 de este Acuerdo, el cual determina que la "*...expresión 'propiedad intelectual' abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a la 7 de la Parte II"*, entre las que están los datos de prueba u otros no divulgados[7].

gobiernos de países en desarrollo y menos adelantados, la industria de genéricos y algunos tratadistas vinculados con ellas, defienden lo contrario. Podríamos aceptar seriedad en los estudios del *Tufts Center for the Study of Drug Development* (SCDD) que en su *Anual Outlook* determina que el costo de un nuevo medicamento bordea los 802 millones de dólares estadounidenses, y las pruebas pre-clínicas y clínicas a las que hemos hecho referencia pueden llegar a 500 millones de dólares estadounidenses. Es necesario tomar en cuenta que estos costos dependerán siempre del tipo de patologías a las que están dirigidos los medicamentos, siendo más costosas las relacionados con patologías del sistema nervioso central, terapias anti-infecciosas, cardiovasculares, analgésicas y anestésicas (Reichman, Jerome: "Undisclosed Clínical Trials Data under the TRIPS Agreement and its Progeny: a Broader Perspective". UNCTAD-ICTSD, Bellagio, 2004, p. 2, citando a DiMasi). Hay que tomar en cuenta además que en el caso de los biomedicamentos estos costos pueden ser incluso más elevados y el tiempo para obtener la información de seguridad y eficacia pude ser también mayor.

7 Podría entenderse de la redacción del texto del Acuerdo sobre los ADPIC que este asimila los datos de prueba a la información no divulgada y que

> "Artículo 39
>
> *1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10*bis *del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3.*"
>
> (Énfasis agregado)

Es decir, el Acuerdo sobre los ADPIC entiende que la protección de datos de prueba está enmarcada dentro de la tutela que deben otorgar obligatoriamente los países miembros del Convenio de París en contra de la competencia desleal, en particular, de conformidad con lo que determina el párrafo 3 de este artículo.

> "Artículo 39
> *(...)*
> *3. Los Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra* ***todo uso comercial*** *desleal. Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.*"
>
> (Énfasis agregado).

Entonces, los países miembros están obligados a proteger los datos de prueba contra ***todo uso comercial desleal***. Esta

permanece en secreto o reserva. Sin embargo, a partir de otros pasajes de este mismo Acuerdo, se podría entender lo contrario.

obligación no está sujeta a ninguna excepción. En un estadio posterior, advertimos una segunda obligación, distinta y adicional a la primera, requiriendo que esa información se proteja también contra *toda divulgación*, salvo en los casos de excepción previstos (cuando sea necesaria la protección del público, o salvo que se adopten medidas para garantizar dicha protección de los datos, contra todo uso comercial desleal).

El nivel de protección de tales datos dependerá entonces de lo que se pueda entender por estos conceptos no definidos por el Acuerdo sobre los ADPIC. ¿Qué es uso comercial desleal?, ¿cuál es su alcance jurídico?

Se entendería, en principio, que dicha protección no obedece a un régimen de *derechos exclusivos* sobre productos o procedimientos inmateriales, sino que está fundada en un régimen de protección de otro activo intangible que es la información y se basa en las normas de la competencia desleal, más que en las normas de la PI caracterizadas por la exclusividad y la temporalidad.

Muchos países han entendido que esta protección a los datos de prueba, a través de las normas de la competencia desleal, no representa una tutela efectiva y eficaz para dicha información. De cualquier manera, tales países entienden que la protección contra *todo uso comercial desleal* consagrada en el Acuerdo sobre los ADPIC, implica que el titular de la información podría impedir que terceros se apoyen —directa o indirectamente— en tal activo a fin de obtener permisos de comercialización de productos que compitan con el original. En este sentido, legislaciones como las de la Unión Europea (en adelante, **UE**), Estados Unidos de América, México, los países de Centro América (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica) incluido República Dominicana, Panamá, Brasil (para agroquímicos), Colombia, Perú, Chile, Ecuador y otros países que han suscrito tratados de libre comercio con Estados Unidos de América y la Unión Europa (Bahréin, Jordania, Marruecos, Australia, Japón, Omán) han ido más allá y han “profundizado” la normativa del Acuerdo

sobre los ADPIC, protegiendo los datos de prueba no solo a través de las normas de la competencia desleal, como lo consagra este Acuerdo —frente a todo uso comercial desleal—, sino además, otorgando derechos de exclusividad (normalmente 5 años contados a partir de la aprobación de comercialización o a partir del registro sanitario), en los que no se permitiría que terceros puedan apoyarse en tal información a fin de obtener la autorización o el registro sanitario de su producto competidor.

En ese periodo, nadie distinto a quien haya entregado esos estudios a la autoridad sanitaria —generalmente la compañía que desarrolló el medicamento— puede hacer uso *directo o indirecto* de los mismos para obtener un permiso de comercialización. En otras palabras, un productor de medicamentos genéricos —que no ha realizado los estudios de seguridad y eficacia y que de manera general no tiene acceso a sus resultados— debería esperar el vencimiento del plazo correspondiente para hacer uso de dichos estudios a fin de obtener su propio registro sanitario sobre el medicamento de que se trate o generar sus propios datos, lo cual es generalmente improbable, por no decir imposible[8].

Cuando se implementa este tipo de protección (impedir que un tercero se apoye en la información entregada por el primer solicitante) la tutela a los datos de prueba se dará sin importar si estos son divulgados o no, y la protección de datos de prueba se extenderá a casos de aprobación por referencia del registro sanitario.

Contraria a la corriente de países que otorgan derechos exclusivos para proteger datos de prueba, están otros países en desarrollo como la India, Brasil, Argentina, Israel, ONG relacionadas con el tema de salud pública, empresas de medicamentos genéricos, tratadistas que las apoyan, quienes

[8] Algunas legislaciones exigen pruebas de bioequivalencia y biodisponibilidad.

sostienen que las expresiones "*uso comercial desleal*" no podrían aplicar a las autoridades regulatorias de los gobiernos en virtud de que no son competidores y, por tanto, el uso que hacen de la información de datos no es "comercial", que tales autoridades no son competidores por lo que el "uso comercial desleal" queda restringido a competidores que usen deshonestamente tales datos. Sobre este tema comentaremos más adelante.

Aseguran además que el Acuerdo sobre los ADPIC *no consagra derechos de exclusividad* a favor de los titulares de la información de datos de prueba, por tanto, no otorga una protección distinta a la de la competencia desleal frente al uso comercial desleal de la información. Primo Braga señala que:

> "*...la estrategia adoptada en TRIPs*[9] *fue identificar a la información confidencial como una categoría de derechos de propiedad intelectual, pero vinculando su protección con las prácticas contrarias a la competencia, tal como lo establece el artículo 10*bis *del Convenio de París. TRIPs no concede derechos exclusivos al poseedor de un secreto empresarial. (...) solo la adquisición de la información confidencial 'de manera contraria a las prácticas comerciales honestas', permite actuar en contra del infractor*"[10].

En consecuencia, entienden entonces que el Acuerdo sobre los ADPIC permite utilizar libremente la información de datos de prueba, salvo que su uso sea deshonesto o desleal. Por lo tanto, habrá que tener en cuenta qué usos de esos datos pueden ser entendidos como actos anticompetitivos de competencia desleal que permitan al titular impedirlos y perseguirlos.

---

9 Siglas en inglés que corresponden a Acuerdo sobre los ADPIC.

10 Primo Braga, Carlos: "Trade-related intellectual property issues: the Uruguay Round agreement and its economic implications". En "The Uruguay Round and the developing countries"; editado por Will Martin y L. Alan Winters. Cambridge University Press, 1996. p. 352.

Algunos tratadistas vinculados con ONG y con empresas productoras de genéricos aseguran que dichos actos se refieren a las prácticas desleales enumeradas ejemplificativamente en el Convenio de París, así como prácticas deshonestas de fraude, espionaje industrial, abuso de confianza, que han sido aclaradas con la nota al pie Nº 10 incluida en el segundo párrafo de este Art. 39 que estamos analizando.

Sin embargo, tal posición carece de sentido debido a que si los datos son de libre utilización, ¿cuál sería la razón para incurrir en tales prácticas anticompetitivas? o ¿cuál sería la motivación para realizar usos deshonestos o prácticas anticompetitivas de competencia desleal para usar información que es de uso libre? Si está permitido por el Acuerdo apoyarse en tales datos o información, ¿qué sentido tendría obtener esta información a través de fraude o de espionaje industrial?, ¿cuál sería la razón lógica de cometer prácticas desleales para acceder o utilizar una información que es de libre uso?

El Profesor Luis Ángel Madrid coincide con esta postura y no encuentra razón lógica alguna para usar deshonestamente información a la que se puede acceder libre y legalmente. Veamos su razonamiento:

> "*Este tipo de conductas son identificadas por el destacado tratadista argentino Carlos María Correa, como 'situaciones donde el competidor obtiene mediante fraude, abuso de confianza u otras prácticas «deshonestas», los resultados de los datos de prueba y los usa para presentar la solicitud de aprobación de comercialización en su propio beneficio'. El ejemplo señalado por Correa no parece del todo convincente, en razón a que si la autoridad sanitaria permite que cualquier tercero se base en información presentada anteriormente por parte del innovador, para concederle el permiso de comercialización sobre el mismo medicamento, sería poco probable que ese tercero competidor recurra al fraude, abuso de confianza u otras prácticas 'deshonestas' para obtener*

> *unos estudios o datos de prueba que no necesita, toda vez que la autoridad sanitaria no se los va a exigir*."[11]

Ante posiciones jurídicas tan divergentes y distantes, frente a una situación de indefinición jurídica como la indicada, estamos, de cierta manera, en la obligación de pronunciarnos y de intentar resolver este complicado dilema.

2.3. Alcance de la protección del Artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC[12]

¿Qué pasa con la protección de los datos de prueba en los países que no han adoptado un sistema de exclusividad como el explicado? ¿Es el Acuerdo sobre los ADPIC un instrumento jurídico suficiente que permita proteger de manera eficaz esa valiosísima información? ¿Basta la protección a través de la competencia desleal para tutelar efectivamente los costosos datos de prueba?

No haremos un análisis completo de todos los aspectos jurídicos y técnicos del artículo en mención. Restringiremos nuestros comentarios a la *forma de protección* o al *alcance de la tutela* que concede dicho artículo a los datos de prueba.

La protección evidentemente responde a las obligaciones asumidas por los países miembros, determinadas en el Art. 10*bis* del Convenio París, piedra angular de las legislaciones sobre propiedad industrial. Este artículo define lo que se considera acto de competencia desleal y determina además en

---

11 MADRID, Luis Ángel: "La legislación de los datos de prueba farmacéuticos en la legislación ecuatoriana y su contexto Multilateral y Andino". Bogotá. 2010.

12 Debemos analizar el contenido y alcance de este artículo conforme lo ordena la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, primeramente, atendiendo al sentido corriente de los términos de la norma, en su contexto y teniendo en cuenta su objeto y finalidad.

forma ejemplificativa, no taxativa, ciertos actos que podrían considerarse desleales. Veamos:

> "***Artículo10*** bis
> *[*Competencia desleal*]*
>
> *1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.*
> *2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.*
> *3) En particular deberán prohibirse:*
> 1. *cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*
> 2. *las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*
> 3. *las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.*"

Entonces, cuando el Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los miembros a proteger los datos de prueba en el marco de las normas que reprimen la competencia desleal según el Convenio de París, podríamos entender que su uso sin autorización podría formar parte de la lista ejemplificativa de actos prohibidos.

La obligación de protección de los datos de prueba, tanto en el nivel multilateral, regional como nacional, es, en definitiva, parte consecuencial de la competencia desleal. Para referencia, únicamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en igual sentido:

> "*La disposición en referencia forma parte del Capítulo relativo a los secretos empresariales, y éste del Título que trata de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial. Este marco contribuye, entre otros efectos, a fijar el alcance de la protección de los datos de prueba, o de otros no divulgados, establecido en la disposición citada, cual es el de prevenir su uso comercial desleal, es decir, el que derive de todo acto que, vinculado a la propiedad industrial, y realizado en el ámbito empresarial, sea contrario a los usos y prácticas honestos (artículo 258)*".[13]

2.4. Alcance de las obligaciones sustantivas: ¿frente a la adquisición de los datos o únicamente frente al uso?

Ya habíamos mencionado cuales son las obligaciones del Art. 39.3. del Acuerdo sobre los ADPIC. Son, primeramente, proteger los datos "contra todo uso comercial desleal" y, en segundo término, proteger tales datos "contra toda divulgación", diferenciándose así de las obligaciones sustantivas del Art. 39.2., las cuales protegen la información no divulgada contra su adquisición, uso y divulgación.

Lobato y algunos otros tratadistas del tema[14] han sostenido que la obligación de los gobiernos debe estar encaminada a evitar y sancionar la adquisición indebida de los datos de prueba y no solo su uso y divulgación.

---

13 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 114-Al-2004. Acción de Incumplimiento interpuesta por la Avocación de Industrias Farmacéuticas Colombianas, ASINFAR, contra la República de Colombia por haber expedido el Decreto 2085 de 19 de septiembre de 2002 en supuesta violación de los artículos 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 260 a 266, 276 y 279 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La sentencia determinó el incumplimiento de Colombia.

14 "Protección a los Secretos Empresariales y de los Datos del Registro Sanitario".

No hay muchas referencias jurisprudenciales sobre el tema en América Latina, sin embargo, a nivel de la Comunidad Andina encontramos algunos aportes de sus órganos, a través de resoluciones de la Secretaría General y sentencias del Tribunal de Justicia. La Secretaría General de la Comunidad Andina en la Resolución 817, analizando el Art. 266 de la Decisión Andina 486 sobre protección de los datos de prueba —cuyo texto es idéntico al del Art. 39.3 del Acuerdo sobre los ADPIC— sostiene que:

> "*…las obligaciones sustantivas consideradas por el artículo 266 no se refieren a actos preventivos o ex ante, cuestión que es dejada al arbitrio de los países, sino que se refiere en términos mandatarios únicamente a actuaciones ex post o sancionatorias que no involucran el control de la adquisición de la información o datos de prueba. … En efecto, si bien pudiera señalarse que la especie (dato de prueba) participa del género (secreto empresarial), por principio de especialidad y dada la naturaleza típica de los actos de competencia desleal, la protección del dato de prueba se limita a lo que específicamente determina el artículo 266, esto es "uso comercial desleal" y "toda divulgación" sujeta esta última a dos excepciones y no puede extenderse analógicamente a otros supuestos*".
>
> (Énfasis agregado)

La práctica farmacológica usual —analizar y contrastar los datos con otros criterios que estén a su disposición y a disposición de la comunidad científica, o incluso a disposición del público—, dentro de supuestos razonables, permite publicitar o conocer, por diferentes medios, tales datos de prueba. De hecho, la autoridad sanitaria, debido a un imperativo de salud pública que se superpone al de la protección de un interés privado, se encuentra en la obligación de hacer los procedimientos de evaluación y registro de medicamentos lo más transparentes y públicos que sea posible y más bien limitar la confidencialidad a lo estrictamente necesario. Entonces, inexorablemente, los datos protegidos en algunas ocasiones se hacen conocidos más allá de la esfera de

la autoridad misma, siendo muy difícil que dicha autoridad pueda controlar de forma efectiva la adquisición de tales datos por terceros. Es por esta razón, salvo algunas excepciones, que los gobiernos no están en la obligación de asumir compromisos en materia de prevención de la adquisición de la información. No obstante, tal compromiso sí es obligatorio cuando dicha adquisición se la efectúa en el mercado.

> "*Esto es, uso o divulgación indebidos (a menos claro, que en uso de la facultad que permite el artículo 266, el Estado decida obligarse* ex ante*), en el entendido también que, si el develamiento del dato ocurre no por voluntad o negligencia del poseedor de la información, sino por orden de autoridad, ello no genera pérdida del carácter no divulgado del dato a los efectos de su protección. Así lo establece por lo demás el artículo 261*[15] *de la Decisión 486...*".[16]

Es entonces comprensible que el primer grupo de países que mencionamos haya buscado una protección de los datos frente a su ***adquisición*** sin autorización del titular de tal información, otorgando así los derechos de exclusividad indicados y no solo una protección que sancione como desleal el acto anticompetitivo de haber utilizado tales datos en apoyo a una solicitud de comercialización posterior.

Sin embargo, podría haber una interpretación diferente, más extensiva y en beneficio de los titulares de datos de prueba. El inciso 3 del Art. 39 de cierta manera asimila los datos de prueba a la información no divulgada, el texto expresamente

---

15 "***Artículo 261.-*** *A los efectos de la presente Decisión, no se considerará como secreto empresarial aquella información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad.*"

16 Resolución 817 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

indica: "datos de prueba u otros no divulgados". Al utilizar conjunción disyuntiva "u" y no la conjunción copulativa "y" deja entender que se trata de la misma figura jurídica, es decir, datos de prueba e información no divulgada son la misma cosa, de tal manera que su protección también podría estar enmarcada en lo que dispone el inciso 2. Por tanto, la tutela incluye en particular la "adquisición" de la información.

De cualquier manera, protección o tutela de los datos frente a su adquisición o frente a su uso, debemos definir y clarificar, en los dos casos, el alcance jurídico de los términos "uso comercial desleal" y el alcance de la expresión "contraria a los usos comerciales honestos"[17]. Es decir, permanece aún la interrogante fundamental.

2.5. Protección contra toda divulgación

En nuestro criterio, la obligación del Estado de proteger contra toda divulgación, supone sancionar cualquier acto de un concurrente en el mercado que haga público o que permita la publicación de la información protegida sin el consentimiento del titular de los datos de prueba. Recordemos que esta obligación sí está sujeta a excepciones: primeramente, cuando sea necesario para proteger al público y, en segundo término, cuando se hayan tomado medidas para asegurar tal protección.

Tal como ha señalado la Secretaría General de la Comunidad Andina en la Resolución 817, la protección por competencia desleal es normalmente una de tipo *ex post*, donde lo que se busca es recuperar los términos de una sana competencia que ha sido alterada por una conducta deshonesta o desleal. De allí que el remedio legal sea la restitución del estado de situación,

17 La nota al pie incluida en el segundo inciso de este artículo tiene sentido únicamente frente a la información no divulgada, no frente a los datos de prueba. Con esta nota, en forma tácita, se hace una diferencia entre estas dos figuras, contradiciendo lo que hemos señalado respecto al posible equiparamiento entre datos de prueba e información no divulgada, que determinaría el inciso tercero de este mismo artículo.

sin perjuicio de la compensación por los daños causados. La frase "se adopten medidas para garantizar la protección" sugiere la posibilidad de adoptar medidas de prevención *ex ante*, de tal suerte que el Estado pueda también tomar acciones para prevenir la comisión de actos de competencia desleal con relación a los datos protegidos.

2.6. Protección contra el "uso comercial desleal"

Y llegamos al punto central.

Los datos de prueba serán objeto de protección siempre que su uso comercial constituya un uso comercial desleal. Es entonces necesario determinar, en el contexto del Art. 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, qué se entiende por "*uso comercial desleal*".

Partamos de que no tienen sentido alguno aquellas interpretaciones que entienden que esta legislación multilateral no protege o no puede proteger los datos de prueba: las normas no son concebidas desde un inicio como "un saludo a la bandera". No tiene coherencia sostener que dicha disposición carece de efectos en el orden legal; esto sería contrario a la lógica jurídica y a los principios generales del derecho, particularmente los de la interpretación jurídica.

Como es evidente, este artículo no define qué debe entenderse por "*uso comercial desleal*", tampoco nos permite tener claridad la nota al pie del segundo párrafo que determina que a efectos de esta disposición la expresión "*de manera contraría a los usos comerciales honestos*" significará, por lo menos, las prácticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción, e incluye la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o que no supieran por negligencia grave que la adquisición implicaba tales prácticas", refiriéndose a las deshonestas o desleales, sin definirlas.

Al conjugar estas dos expresiones, solo conseguimos que el círculo vicioso se complemente. Teniendo en cuenta el tenor

literal de este artículo, no podemos determinar con claridad si el uso de los datos de prueba por parte de un tercero sin autorización podría considerarse "*uso comercial desleal*", subsiste entonces el desafío de interpretar correctamente esta expresión.

Frente a una situación como esta, y tal como lo habíamos mencionado anteriormente, es indispensable y cada vez más necesario, acudir a la Convención de Viena sobre el Derecho de la Interpretación de los Tratados. Ingo Meitinger, citado por el profesor Luis Ángel Madrid, al enfrentar este interrogante acude a los Arts. 31 y 32 de la Convención de Viena, en particular al primer párrafo del Art. 31, "Regla de la Interpretación", que dispone: "*I. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme el sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.*" (Énfasis agregado)

> "*Valiéndose de estos vocablos, objeto y fin, Meitenger anota que la prevención del uso comercial desleal apunta a proteger al primer solicitante (del permiso de comercialización) que entrega los datos de prueba contra la apropiación y 'free riding' (aprovechamiento injusto) por parte de personas ajenas. De otra manera, permitir que terceros se beneficien del esfuerzo científico y económico de otros, sería conferir al segundo solicitante una considerable ventaja comercial y conduciría a un desbalance competitivo sujeto a las normas de la competencia desleal.*"[18]

Si tenemos en cuenta el objeto y fin de la norma, tal como lo recomienda el tratadista y tal como lo ordena la Convención de Viena, debemos tener presente que la única finalidad práctica de los datos de prueba es demostrar la seguridad y eficacia de los medicamentos en el proceso de aprobación de comercialización (o para la obtención del registro sanitario). No existen otros motivos para los cuales se generen datos de

[18] MADRID, Luis Ángel, Óp. Cit. p. 7.

prueba[19], por tal razón, a criterio de Meitenger, "uso comercial" no puede hacer referencia a otra cosa que no sea este procedimiento de aprobación de comercialización. Si los datos de prueba únicamente sirven para ser aportados en un proceso administrativo cuya finalidad es obtener un permiso de venta, la norma del Acuerdo sobre los ADPIC no puede sino proteger a los titulares de esos datos frente a terceros que pretendan utilizarlos con el mismo objetivo y sin su autorización. Si esa no fuese la interpretación, las disposiciones del Art. 39.3. no tendrían sentido y tampoco tendrían efecto jurídico alguno. Recordemos lo indicado anteriormente sobre este aspecto: si estaría permitido apoyarse en tales datos sin autorización del titular de aquellos, ¿cuál sería el sentido o la lógica para obtener o utilizar esa información de pruebas a través de actos desleales o deshonestos?

La lectura de este artículo bajo el principio de *buena fe* de la Convención de Viena, nos enmarca necesariamente en el ámbito del aprovechamiento indebido o aprovechamiento injusto, es decir, valerse del trabajo y esfuerzos ajenos en beneficio propio, darle una interpretación distinta, solo haría que las obligaciones consagradas en el Art. 39 (protección contra todo uso comercial desleal y contra toda divulgación) no puedan generar efecto jurídico alguno o que dichas obligaciones no impliquen compromiso alguno por parte de los países miembros del Acuerdo sobre los ADPIC.

En conclusión, y desde un punto de vista estrictamente jurídico, según el Art. 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, "*uso comercial desleal*" implicaría que el titular de los datos de prueba pueda impedir que un tercero utilice —directa o indirectamente— la información por él aportada como apoyo a una solicitud de comercialización posterior. Dicho de otra

19 Incluso sería forzado pensar en su préstamo o en su licenciamiento a un tercero, temas que serían motivo de otro análisis distinto al que tiene por objeto este documento.

manera, ningún tercero podría utilizar sin autorización la información de datos de prueba que ha presentado el primer solicitante.

Pero el problema no termina allí. Al parecer apenas inicia.

Podemos advertir principalmente tres *inconvenientes* y en cierto estadio, *impedimentos*, para que los países miembros puedan aplicar esta legislación y que se otorgue, en consecuencia, una protección efectiva y eficaz a los titulares de esta información o datos.

2.7. Normativa sobre competencia desleal

Primeramente, la aplicación que hacen los países miembros de las normas sobre competencia desleal no es pacífica y menos armónica, ella responde a las diferentes tradiciones jurídicas que enfrentan, como es común, la concepción europea que se desarrolla a partir de la responsabilidad extracontractual del Código Civil (jurisprudencia francesa 1382 y legislación alemana 1909) y la concepción anglosajona del derecho *antitrust* que concibe a la competencia no como un derecho del empresario sino como un *deber* y *obligación* de hacerlo. Bajo esta concepción, el objetivo fundamental de esta regulación es proteger el correcto funcionamiento del mercado, y no priorizar la protección del empresario competidor. El derecho *antitrust* incursionó en Europa luego de la segunda guerra mundial y su influencia hace que las normas en contra de la competencia desleal se enfoquen también en el mercado y en los consumidores, dada la tradicional situación de inferioridad e indefensión en que se encuentran.

Estas diferentes concepciones solo logran armonizarse legislativamente a nivel internacional en el Convenio de París (Art. 10 *bis* antes anotado). Sin embargo, el alcance y aplicación de tal normativa multilateral es flexible y deja en libertad a los países miembros para determinar la manera de cumplir el compromiso de "*proteger eficazmente contra la competencia desleal*". La falta de armonía en la aplicación de

esta norma se hace necesariamente extensiva al Art. 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, el cual también deja en libertad a los países miembros, no solo para definir el alcance de ciertas expresiones y términos fundamentales ("uso comercial desleal"), sino libertad además para hacer efectivos esos derechos a través de sus propios sistemas y prácticas jurídicas[20].

2.8. ¿Puede el uso de la información por parte de la autoridad regulatoria ser considerado un acto de "competencia"? ¿Es el Estado un competidor?

Hay muchos entendidos que aseguran que la competencia desleal se aplica únicamente a "actos de competencia", o a hechos y conductas que se desarrollan "en el mercado". Por tanto, cualquier acto que no involucre competidores o que no se realice en el marco de una relación comercial estaría excluido de la aplicación de estas normas. En este sentido, podemos advertir que el Convenio de París en su Art. 10 *bis* 2) al definir lo que se debe entender por "competencia desleal" determina que será todo "acto de competencia".

Entonces, cuando la autoridad regulatoria utiliza los datos de prueba en apoyo de una solicitud posterior, no estaría dentro del marco de una relación entre competidores y tampoco sería un acto que se dé en el mercado, por tanto, serían inaplicables las normas sobre competencia desleal consagradas en el Convenio de París y, por ende, las del Acuerdo sobre los ADPIC.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado sobre este asunto. En la Sentencia del Proceso 114-AI-2004, al analizar el alcance de la protección que ofrece el Art. 266 de la Decisión 486, idéntico en su texto al 39.3 del

[20] BERCOVITZ RODRIGUEZ, Alberto: "Comentarios a la Ley de Competencia Desleal", Thomson Reuters, Editorial Aranzadi, Primera edición, Navarra, 2011, pp. 41 y 42.

Acuerdo sobre los ADPIC, bajo el título 6.5. "De la competencia desleal y del secreto empresarial", dicho Tribunal determinó:

> "*Igualmente, en la jurisprudencia del Tribunal, se ha dicho que: '...a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.(...)'* "

En la doctrina se ha dicho sobre el particular que:

> "*...para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. (...) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí...*"[21]

Es así que el Art. 258 de la Decisión 486, cuando indica que los actos de competencia desleal deben tener lugar en el ámbito empresarial, lo que requiere es que tanto el sujeto activo (el infractor), como el pasivo (el agraviado), concurran en el mercado[22]. Esto es consistente con el hecho de que el derecho de competencia regula las conductas económicas en el mercado. A los efectos del Art. 266, lo anterior significa que es el concurrente en el mercado y no el Estado (salvo que actúe empresarialmente), quien debe haber utilizado o divulgado los

---

21 FLINT BLANCK, Pinkas: "Tratado de defensa de la libre competencia"; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115. (Proceso 116-IP-2005).

22 Algunas legislaciones exigen además de la concurrencia; es decir, que exista una relación de competencia entre el denunciante y el denunciado, para que se configure un supuesto de competencia desleal.

datos de prueba indebidamente. El término "comercial" en la frase "uso comercial desleal" que contiene el artículo en cuestión refrenda este entendido.[23]

El análisis que hace el Estado sobre las pruebas de seguridad y eficacia que presentan empresas particulares a fin de obtener la autorización de comercialización de un producto farmacéutico, es un acto de derecho público y no de concurrencia en el mercado, aun cuando pueda tener efectos sobre él; y de allí que al acto de evaluación farmacéutica y farmacológica (ya explicados *supra*) no podrían constituir un acto de competencia desleal.

En consecuencia, en el contexto del artículo analizado, el uso que haga el Estado de esa información no podría constituir "uso comercial desleal". Sin embargo, tal autoridad, no deja de tener una obligación frente al titular de la información de datos de prueba. Recordemos las obligaciones adquiridas en el Convenio de París y también el Acuerdo sobre los ADPIC: los países miembros deberán proteger de "forma eficaz" dicha información contra cualquier acto o conducta de competencia desleal que pueda significar un aprovechamiento indebido.

Sobre este aspecto se ha pronunciado la Secretaría General de la Comunidad Andina en la Resolución 817, determinando que si bien la autoridad sanitaria o regulatoria no puede cometer actos de competencia desleal al no ser competidor del titular de los datos de prueba, debe eso sí, impedir, evitar y sancionar actos desleales que puedan desarrollarse en este contexto (en el proceso de aprobación de comercialización o registro sanitario) y que hayan llegado a su conocimiento. Al referirse al Art. 266 de la Decisión Andina 486 (habíamos indicado que es idéntico al Art. 39.3. del Acuerdo sobre los ADPIC) la Secretaría determina que:

[23] Ibídem.

> "*...no genera para el Estado una responsabilidad por competencia desleal, sino una de responsabilidad administrativa cuando conociendo de la comisión de un acto de competencia desleal por parte de un tercero, con relación al dato de prueba, no lo sanciona*"[24].

Entonces, el hecho de que el Estado no sea competidor y, por tanto, no sea sujeto activo de actos de competencia desleal, no elimina o disminuye su responsabilidad en relación a garantizar una protección eficaz contra dichos actos o hechos, de tal manera que el Estado debería velar por impedir cualquier acto contrario a los usos o costumbres honestos en el comercio que deriven en el aprovechamiento injusto de los datos de prueba.

2.9. ¿Es ético requerir datos de prueba al segundo solicitante?

Frente a los argumentos jurídicos que de manera inequívoca nos llevarían a interpretar que el apoyo de un tercero —sin autorización— en los datos de prueba presentados por el primer solicitante es un uso comercial desleal, están los argumentos éticos y sociales que prevalecen el acceso a medicamentos y la salud pública por sobre tales análisis legales e intereses empresariales.

Los países en desarrollo y los menos adelantados miembros de la OMC, la industria de medicamentos genéricos y las ONG relacionadas con salud pública, han argumentado que para las empresas farmacéuticas o agroquímicas de estos países es improbable —por no decir imposible— asumir los costos que implicarían la generación de datos de prueba que demuestran la seguridad y eficacia de medicamentos y agroquímicos que se comercializarían en mercados tan pequeños. Sostienen que

[24] Resolución 817 de la Secretaría General de la Comunidad Andina en la que resuelve y dictamina que la expedición del Decreto 2085 de 2002 sobre protección a los datos de prueba por parte del Gobierno de Colombia no constituye un incumplimiento del Título XVI y el Art. 276 de la Decisión 486.

tales costos solo pueden asumirlos las grandes empresas multinacionales de investigación cuyo mercado es el mundo. Adicionalmente, argumentan que para cuando los productos llegan a estos países, los titulares de esos datos ya han podido recuperar buena parte de su inversión, si no la han recuperado por completo en los mercados de países desarrollados. Impulsan la aplicación de la "teoría del pionero" que forja un camino: primero pasarán quienes lo construyeron —quienes abrieron la trocha—, no obstante, los que vienen detrás no deberían ser impedidos de utilizarlo ya que está allí, listo para ser utilizado, y sería absurdo que los que están detrás deban construir otro camino paralelo.

En el mismo sentido se ha pronunciado la Organización Mundial de la Salud (OMS), considerando no solo un despilfarro de recursos económicos, sino también calificando de "anti-ético" el hecho de tener que desarrollar nuevamente las mismas pruebas en humanos, ya que, a pesar de los cuidados y el profesionalismo con el que se las realiza, siempre está en riesgo la salud de las personas.

En virtud de los motivos explicados, es que la mayor parte de los países en desarrollo y menos adelantados no han adoptado una protección eficaz de los datos de prueba. No han llegado a interpretar como "uso comercial desleal" el apoyo de un tercero en los datos de prueba presentados por el primer solicitante y, menos aún, han otorgado a favor de los titulares de tal información derechos de exclusividad durante un tiempo determinado, lapso en el cual nadie distinto a quien generó la información podría utilizarla en apoyo a una solicitud posterior.

Es evidente y todos lo conocen: la industria de investigación farmacéutica y agroquímica tienen un alto e importante interés en este sistema de protección. Desde la década de los 80 han venido presionando a los gobiernos de sus países —desarrollados— para que adopten sistemas de exclusividad que permitan proteger de forma eficaz la enorme inversión que los datos de prueba representan.

Este sistema aparece por primera vez en Estados Unidos de América con la Hatch-Waxman Act (1984), norma que, paradójicamente, buscaba un equilibrio entre los intereses de la industria de investigación y la industria de medicamentos genéricos[25]. Se propuso que tal sistema de exclusividad se incorpore al Acuerdo sobre los ADPIC[26]. Sin embargo, no tuvo consenso en las negociaciones y tampoco en el desarrollo del Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (TDSP) en el marco de la OMPI.

Es importante puntualizar que en la negociación del Acuerdo sobre los ADPIC, los datos de prueba no eran necesariamente la prioridad en la agenda para los países desarrollados. El interés principal estaba en temas referentes a patentes (materia patentable, exclusiones, excepciones, licencias obligatorias, importaciones paralelas) y observancia. No obstante, una vez que se consigue incluir estos temas en la normativa multilateral, se busca entonces el camino para incorporar la protección de datos de prueba mediante derechos exclusivos a

25 Entre otros aspectos interesantes que se regularon en esta Ley, encontramos la exclusividad comercial de 7 años para el caso de los datos de prueba de medicinas huérfanas; se reguló el ajuste del plazo de patente para compensar por demoras en el proceso de autorización comercial-sanitaria; se desarrollaron procedimientos sumarios de autorización (ANDA) para introducción de genéricos al mercado, la excepción de uso experimental (Bolar exception) (35 USC S271 (e)(1) que permite el uso de la materia de patente para usos razonablemente relacionados al desarrollo y presentación de información a la FDA, los 5 años de exclusividad para datos de prueba de productos farmacéuticos, entre otros.

26 La propuesta de Estados Unidos de América, UE y Suiza, conocida como "Texto de Bruselas" (1990) incluía un plazo de 5 años de exclusividad de la información para los datos de prueba presentados por el primer solicitante. Nada decía dicho texto sobre uso comercial desleal. Sin embargo, la dificultad de las negociaciones, el principio del "compromiso único" y los intereses que impulsaban y defendían los países participantes, llevaron a acordar el texto final del Art. 39. Consideramos que el texto quedó lo suficientemente ambiguo como para dejar cierta flexibilidad a los países para adoptar tales obligaciones.

través de otros caminos diplomáticos. La vía más expedita y menos dificultosa resultó ser los acuerdos de comercio bilaterales o tratados de libre comercio.

2.10. Protección de los datos de prueba en los acuerdos comerciales internacionales

No vamos a analizar las diferencias que existen entre las normas relacionadas a la protección de datos de prueba en los distintos acuerdos bilaterales o multipartes. Tal como lo hemos venido haciendo en este estudio, el análisis más bien se dirigirá a determinar el alcance jurídico de la protección de los datos y su aplicación práctica.

2.11. La autorización de comercialización en los países que no otorgan derechos de exclusividad a los datos de prueba

Como habíamos explicado, la mayor parte de países exigen como condición o requisito previo para comercializar productos farmacéuticos o agroquímicos, una autorización o permiso de comercialización o en su lugar un registro sanitario. Esta autorización, permiso o registro se concede en la medida que el titular de un determinado producto farmacéutico o de un producto químico agrícola —con patente o sin ella— compruebe que el producto que pretende introducir en el mercado es seguro y eficaz.

Para la obtención del registro sanitario existen diferentes condiciones que dependerán del tipo de productos que se pretenden comercializar. Por una parte, tenemos las entidades químicas que ya se encuentran registradas en un determinado territorio o que han sido incluidos en sus normas farmacológicas; y, por otra parte, están los medicamentos nuevos que no han sido registrados en dichos territorios o países y, por tanto, no han sido incluidos en sus normas farmacológicas.

Los medicamentos o compuestos nuevos deben presentar información necesaria para que la autoridad competente

realice tanto la *evaluación farmacéutica* (cumplimiento de buenas prácticas, capacidad técnica del fabricante, calidad del producto), así como la *evaluación farmacológica* (eficacia y seguridad de producto farmacéutico). En cambio, para obtener la autorización de comercialización de los medicamentos incluidos en normas farmacológicas se requería únicamente la *evaluación farmacéutica* y no la presentación de datos de prueba (*evaluación farmacológica*).

Esta fue la situación vivida en la mayor parte de países en desarrollo y en los menos adelantados hasta antes de la implementación de los tratados bilaterales de comercio. El procedimiento de aprobación o la obtención del registro sanitario se lo hacía a través de un procedimiento sumario o expedito, evitando que los solicitantes de productos genéricos (con o sin marca) deban pasar por la *evaluación farmacológica* (presentar los datos de pruebas que demuestren la seguridad y eficacia de tal producto)[27] y deban únicamente "referirse" a dichos datos que respaldan la primera solicitud presentada por la empresa innovadora, requiriéndoles además la evaluación farmacéutica (cumplimiento de buenas prácticas, capacidad técnica del fabricante y calidad del producto).

2.11.1. Protección de los datos de prueba

Como hemos mencionado, los datos de prueba son la información clínica que se entrega a las autoridades sanitarias para determinar la seguridad y eficacia de un medicamento o de un producto agroquímico, con la finalidad de obtener la

[27] Como hemos explicado son varias las razones por las que no se exige la evaluación farmacológica y únicamente se requiere la aprobación por referencia, algunas de carácter jurídico, otras razones de orden económico que entienden la imposibilidad de que las industrias de copia de tales países puedan realizar los costosísimos estudios clínicos que se necesitan para determinar la seguridad y eficacia de tales medicamentos; y otras, de carácter ético, que consideran antinatural y hasta peligroso que se sigan probando medicamentos en seres humanos que ya han sido probados en otros países.

autorización de comercialización o el registro sanitario de dicha entidad química.

Los datos de prueba son la única forma de demostrar la seguridad y eficacia de los medicamentos, por tanto, estos datos son indispensables para asegurar que tales productos no afecten la salud pública. El Ecuador, en su Constitución Política, tiene una norma interesante que parecería referirse a estos datos de prueba. Está disposición obliga a que los medicamentos sean "*de calidad, seguros y eficaces*". De un enunciado así parecería que se deriva la exigencia de requerir tanto la evaluación farmacéutica —medicamentos de calidad— como la evaluación farmacológica —medicamentos seguros y eficaces—.

Por su importancia y su costo es que los países desarrollados, en particular Estados Unidos de América y los de la UE, buscan una protección que vaya más allá de la normativa del Acuerdo sobre los ADPIC, protección a la que se ha denominado ADPIC *Plus*. Como habíamos anotado, la protección que confieren a los datos de prueba los instrumentos internacionales (Acuerdo sobre los ADPIC y Convenio de París) ha sido considerada insuficiente debido a que esta información se tutela únicamente frente a actos de competencia desleal, es decir, ante actos deshonestos en el desarrollo de actividades comerciales y económicas. Esta interpretación se confirma con decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos de América y de Canadá basadas en interpretaciones de su legislación nacional. Lo mismo sucede ahora en países como Argentina; la Ley 24.766 permite que la autoridad sanitaria utilice la información de datos de prueba al considerar otras solicitudes de terceros diferentes al titular. En Ecuador la legislación sobre salud pública (Código Orgánico de Salud) y la legislación sobre competencia desleal (Ley Orgánica de Control del Poder de Mercado) entienden que el apoyo de un productor genérico o de un productor de copias con marca en la información presentada por el innovador, no se consideraría un uso comercial desleal de los datos de prueba. Lo mismo sucede en Brasil —únicamente para

productos farmacéuticos, no para los químicos agrícolas y veterinarios—, en Uruguay, Paraguay, entre otros, y sucedía, hasta antes de la vigencia de los Tratado de Libre Comercio (en adelante, **TLC**) en Costa Rica, El Salvador, Chile, Honduras, Perú, entre otros[28]. Dicho de otra manera, estas legislaciones permiten —o permitían (antes de la vigencia de los TLC)— el apoyo en la información (datos de prueba) presentada por el primer solicitante que normalmente es el innovador a fin de obtener la autorización de comercialización o registros sanitarios de productos genéricos o copias.

Para los países que hoy no tienen acuerdos bilaterales suscritos con Estados Unidos de América o la UE, está claramente entendido que el apoyo en tales datos, por parte de un competidor genérico para obtener un registro sanitario

28 México incorporó derechos exclusivos para la protección de los datos a través del NAFTA (Arts. 1711.5, 1711.6, 1711.7); no obstante, ahora tiene una normativa mucho más detallada y de mayor alcance desde la vigencia del T-MEC (Arts. 20.45, 20.48, 20.49, 20.50, 20.51). Colombia adopta este sistema antes de la negociación del TLC con Estados Unidos de América a través del Decreto No. 2085 (septiembre de 2002), normativa que mereció un proceso de incumplimiento ante el Tribunal Andino al determinarse contraria a la legislación andina. Colombia ahora tiene una normativa muy desarrollada en esta temática luego de la vigencia del TLC con los Estados Unidos de América y la UE y del Acuerdo con México y la Alianza del Pacífico. Igual es la situación del Perú. Un caso muy interesante es el de Guatemala, donde en el Art. 177 de su Ley de Propiedad Industrial adopta una protección de datos mediante exclusividad de 15 años. Otro caso interesante es el de la Comunidad Andina, donde su Decisión 344 incorporaba una exclusividad de datos por 5 años, pero posteriormente en la Decisión 486 —que sustituye a la Decisión 344— adopta la norma del artículo 39.3 del Acuerdo sobre los ADPCI. Es decir, da “un paso atrás” en cuanto a su protección eliminando la exclusividad. No obstante, la exclusividad referida la adopta Ecuador desde la vigencia del TLC con la UE. Venezuela también es un caso digno de mencionar ya que en las negociaciones de la Decisión Andina 486, así como en las negociaciones sobre el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), fue un frontal opositor a instaurar la figura de la exclusividad para los datos de prueba; sin embargo, había adoptado años antes de tales negociaciones, precisamente esta misma normativa en el G-3 suscrito con México y Colombia.

posterior, podría no estar considerado uso comercial desleal y, por tanto, cualquier competidor podría utilizar dicha información sin requerir autorización quien genera los datos. En consecuencia, dicha protección es, por decirlo menos, restringida e ineficaz desde la óptica del titular de los datos de prueba.

Estados Unidos de América y la UE entienden que la única forma de hacer efectiva está protección es impidiendo que el competidor genérico se apoye en tales datos durante un tiempo determinado, esto sería ir un *step* más arriba en la protección que la normativa multilateral, regional y nacional consagran para dicha información. Precisamente los capítulos sobre PI de los tratados de libre comercio con los Estados Unidos de América y los acuerdos bilaterales y multipartes con la UE, incluyen disposiciones en este sentido, impidiendo al competidor que no posee estos datos utilizar dicha información durante 5 años, para el caso de los productos farmacéuticos, o durante 10 años, para el caso de los productos químicos agrícolas y los biomedicamentos. Dicho de otra manera, desde que se presenta la autorización de comercialización por parte del titular de los datos (innovador), ningún competidor durante ese tiempo —5 o 10 años— podría utilizarlos en apoyo de una solicitud posterior que busca una nueva autorización para un producto competidor (intercambiable o idéntico). Los nuevos TLC incluso son específicos en impedir, durante ese plazo, el apoyo en autorizaciones de comercialización previas otorgadas en otros territorios. Sobre este asunto trataremos más adelante.

2.12. Alcance de la protección

Para definir el alcance de la protección que confieren los TLC suscritos con los Estados Unidos de América y el que confieren los acuerdos bilaterales o multipartes suscritos con la UE, tendremos como referencia la norma pertinente del TLC entre Estados Unidos de América, República Dominicana y

Centroamérica (DR-CAFTA)[29] (muy similar al texto acordado con Chile, Panamá, Colombia, Perú, Bahréin, Australia,

[29] "***Artículo 15.10: Medidas Relacionadas con Ciertos Productos Regulados***

1. (a) Si una Parte exige, como condición para aprobar la comercialización de nuevos productos farmacéuticos y químicos agrícolas, la presentación de datos no divulgados sobre la seguridad y eficacia, esa Parte no permitirá que terceros, que no cuenten con el consentimiento de la persona que proporciona la información, comercialicen un producto sobre la base de (1) la información o (2) la aprobación otorgada a la persona que presentó la información, por un período de al menos cinco años para productos farmacéuticos y diez años para productos químicos agrícolas desde la fecha de aprobación en la Parte.[15]

[15] *Cuando una Parte, en la fecha en que implementó el Acuerdo ADPIC, tenía en funcionamiento un sistema de protección contra usos comerciales desleales para los productos farmacéuticos o químicos agrícolas que no involucren entidades químicas nuevas, que otorgue un período de protección más breve que el especificado en el párrafo 1, la Parte podrá conservar tal sistema sin perjuicio de las obligaciones del párrafo 1.*

(b) Si una Parte permite, como condición para aprobar la comercialización de nuevos productos farmacéuticos y químicos agrícolas, que terceros entreguen evidencia relativa a la seguridad o eficacia de un producto previamente aprobado en otro territorio, tal como evidencia de aprobación de comercialización previa, la Parte no permitirá que terceros que no cuenten con el consentimiento de la persona que obtuvo tal aprobación en el otro territorio previamente, obtengan autorización o comercialicen un producto sobre la base de (1) evidencia de aprobación de comercialización previa en el otro territorio o (2) información relativa a la seguridad o eficacia entregada previamente para obtener la aprobación de comercialización en el otro territorio por un periodo de al menos cinco años para productos farmacéuticos y diez años para productos químicos agrícolas a partir de la fecha en que la aprobación fue otorgada en el territorio de la Parte a la persona que recibió la aprobación en el otro territorio. Para poder recibir protección de conformidad con este

subpárrafo, una Parte podrá exigir que la persona que provea la información en el otro territorio solicite la aprobación en el territorio de la Parte dentro de los cinco años siguientes de haber obtenido la aprobación de comercialización en el otro territorio.

(c) Para efectos de este párrafo, un producto nuevo es aquel que no contiene una entidad química que haya sido aprobada previamente en el territorio de la Parte.

(d) Para efectos de este párrafo, cada Parte protegerá dicha información no divulgada contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público y ninguna Parte podrá considerar la información accesible en el dominio público como datos no divulgados. No obstante, si cualquier información no divulgada sobre la seguridad y eficacia presentada a una Parte, o a una entidad que actúe en representación de una Parte, para efectos de obtener la aprobación de comercialización, es divulgada por dicha entidad, la Parte aún deberá proteger dicha información contra todo uso comercial desleal tal como se establece en este Artículo.

2. Cuando una Parte permita, como condición para aprobar la comercialización de un producto farmacéutico, que otras personas que no sean la persona que presentó originalmente la información sobre seguridad o eficacia, se base en evidencia o información relativa a la seguridad y eficacia de un producto que fue previamente aprobado, tal como la evidencia de aprobación de comercialización previa en el territorio de una Parte o en otro país, dicha Parte:

(a) implementará medidas en su proceso de aprobación de comercialización con el fin de evitar que esas otras personas comercialicen un producto cubierto por la patente que abarca el producto previamente aprobado o su uso aprobado durante la vigencia de esa patente, a menos que sea con el consentimiento o aprobación del titular de la patente; y

(b) establecerá que el titular de la patente sea informado de la solicitud y de la identidad de cualquier otra persona que solicite aprobación para entrar al mercado durante la vigencia de una patente que se ha identificado que abarca el producto aprobado o su uso aprobado."

Jordania, Marruecos, Omán, Japón, entre otros) y la normativa correspondiente del Acuerdo Multipartes entre la UE y los países andinos —Colombia, Perú y Ecuador—[30] (muy similar a las normas negociadas por la UE con México y Chile).

---

30 "*SECCIÓN 6*
PROTECCIÓN DE DATOS PARA CIERTOS PRODUCTOS REGULADOS

ARTÍCULO 231

1. Cada Parte protegerá los datos de prueba u otros no divulgados sobre seguridad y eficacia de productos farmacéuticos[72] *y productos químicos agrícolas, de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC y con su legislación nacional.*

[72] *En los casos de Colombia y la Parte UE, esta protección incluirá la protección de datos de productos biológicos y biotecnológicos. En el caso de Perú, la protección de la información no divulgada de dichos productos se otorgará contra la divulgación y las prácticas contrarias a los usos comerciales honestos, de conformidad con el artículo 39.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, en ausencia de legislación específica respecto de los mismos.*

2. De conformidad con el párrafo 1, y con sujeción al párrafo 4, cuando una Parte exija, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o químicos agrícolas que contengan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de prueba u otros no divulgados sobre seguridad y eficacia, esa Parte otorgará un período de exclusividad de normalmente cinco años desde la fecha de aprobación de comercialización en el territorio de dicha Parte para productos farmacéuticos, y 10 años para productos químicos agrícolas, período durante el cual un tercero no podrá comercializar un producto basado en tales datos, a menos que presente prueba del consentimiento expreso del titular de la información protegida o sus propios datos de prueba.

3. Para los efectos de este artículo, se considera «nueva entidad química» a aquella que no ha sido previamente aprobada en el territorio de la Parte para su uso en un producto farmacéutico o químico agrícola, de conformidad con su legislación nacional. En consecuencia, las Partes no necesitan aplicar este artículo respecto a productos farmacéuticos que contengan una entidad química que ha sido previamente aprobada en el territorio de la Parte.

Haremos algunos comentarios adicionales sobre cómo se desarrolló esta temática en el Acuerdo de Cooperación Económica Transpacífico (en adelante, **TTP**) y en el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (en adelante, **T-MEC**), textos que al parecer cubren casi todas las posibilidades de uso no autorizado de la información presentada por el primer solicitante y que sin duda son el escalón más alto en cuanto a la protección jurídica de los datos de prueba conocido hasta la fecha[31]. En todos estos acuerdos,

4. Las Partes podrán reglamentar:

(a) excepciones por razones de interés público, situaciones de emergencia nacional o de extrema urgencia, cuando haya necesidad de permitir a terceros acceso a aquellos datos; y

(b) procedimientos abreviados de aprobación de comercialización en su territorio, basados en la aprobación de comercialización otorgada por otra Parte. En tal caso, el período de uso exclusivo de los datos presentados para obtener la aprobación empezará desde la fecha de la primera aprobación de comercialización en que se basa, cuando la aprobación se concede dentro de los seis meses desde la presentación de una solicitud completa.

5. Con relación a los productos químicos agrícolas, las Partes podrán proveer procedimientos que permitan la remisión o referencia a la información no divulgada sobre seguridad y eficacia relativa a pruebas y estudios que involucren animales vertebrados. Mientras dure la protección, el interesado en utilizar tal información deberá compensar al titular de la información protegida. Los costos de dicha compensación serán determinados de manera justa, equitativa, transparente y no discriminatoria. El derecho a esta compensación aplicará mientras dure la protección de la información no divulgada sobre seguridad y eficacia.

6. De conformidad con lo previsto en el Art. 197, párrafo 5, la protección prevista en este artículo no impide a una Parte tomar las medidas en respuesta al abuso de los derechos de propiedad intelectual o de prácticas que restrinjan de manera injustificable el comercio."

31 El TTP y el T-MEC además obligan a proteger nueva información clínica presentada como requerimiento en apoyo para la autorización de comercialización de un producto farmacéutico previamente autorizado

el tema se trata bajo el impreciso título "*Protección de Datos de Prueba u Otros No Divulgados*", equivocándose de partida al asimilar estas dos figuras jurídicas, que son, desde el punto de vista técnico-jurídico, completamente diferentes.

Primeramente, en términos generales, la protección a los datos de prueba descrita en estos artículos está contemplada bajo la óptica de "*Medidas relacionadas con ciertos productos regulados*" o "*Protección a los Datos para ciertos productos regulados*"[32], no como formas de PI. En segundo término, y tal como habíamos mencionado, en forma errada desde el punto de vista técnico-jurídico, la normativa de estos acuerdos entiende a los datos de prueba como *información no divulgada*[33] que deberá ser protegida conforme el Acuerdo sobre los ADPIC, es decir, contra toda divulgación y contra todo uso comercial desleal. Esta obligación no traería nada nuevo a los sistemas jurídicos de cada uno de los países indicados, ya que es la misma protección a la que obliga el Acuerdo sobre los ADPIC, tutela que no incluye derechos de exclusividad por un tiempo determinado.

---

cubriendo una nueva indicación, nueva formulación o nuevo método de administración; o, alternativamente, proteger por un periodo de al menos 5 años a nuevos productos farmacéuticos que contienen una entidad química que no haya sido previamente autorizada en esa Parte. Adicionalmente, incorporan un sistema riguroso de ***linkage*** que impediría obtener registro sanitario de cualquier producto que tenga aún patente vigente a nombre de otro titular. Adicionalmente, en el caso del TTP, se establece un plazo de exclusividad mayor para nuevos productos farmacéuticos que son o contienen productos biológicos. También estos acuerdos aclaran que el plazo de protección de los datos de prueba no se modificará en caso de que el plazo de la patente, sobre el mismo producto, termine antes que el plazo de protección de los datos.

32 Productos regulados son los que requieren de una autorización del Estado para poder ser comercializados o para salir a la venta en un determinado mercado; generalmente, farmacéuticos y agroquímicos.

33 Existe intensa discusión académica sobre la calidad de confidencial o no de los datos de prueba, sobre tal carácter hemos comentado anteriormente y a aquellos comentarios nos remitimos.

2.13. Derechos exclusivos. ¿No competencia?

Sin embargo, estas disposiciones incluyen adicionalmente la obligación de otorgar una especie de *derechos exclusivos* a favor de los titulares de datos de prueba —obligación que va más allá del Acuerdo sobre los ADPIC—. Esta *exclusividad* permitiría al titular de tal información impedir a los competidores (genéricos o copias) que pretenden obtener un registro sanitario posterior, el apoyo en los datos presentados previamente por el primer solicitante (titular) a la autoridad sanitaria competente, o impedir el apoyo en la autorización de comercialización que le otorgaron (a tal titular) por un plazo determinado —esto es, un período de al menos 5 años para el caso de productos farmacéuticos y en el caso de los titulares de datos de prueba de productos agroquímicos podrían impedir que se lo haga por un período de al menos 10 años—, en los todos casos, contado a partir de la fecha de aprobación de comercialización en la Parte.

Los artículos son expresos en determinar que durante este período "*…un tercero no podrá comercializar un producto basado en tales datos…*" o que determinado país (Parte).

> "*…no permitirá que terceros, que no cuenten con el consentimiento de la persona que proporciona la información, comercialicen un producto sobre la base de (1) la información o (2) la aprobación otorgada a la persona que presentó la información, por un período de al menos cinco años para productos farmacéuticos y diez años para productos químicos agrícolas desde la fecha de aprobación en la Parte.*"

Dicho de otra manera, para que el genérico o copia de estos productos pueda entrar al mercado, deberá esperar 5 o 10 años, dependiendo del producto que se trate, sea fármaco, biomedicamento o producto químico agrícola. Durante este período se podrá comercializar el producto "innovador" —que ha reclamado protección de datos— y todas las copias con o sin marca —sustitutos perfectos o imperfectos— que se

encontraban comercializándose en el mercado con anterioridad.

Por ejemplo, si se solicita en Ecuador la autorización de comercialización de un producto antiulceroso por parte de un innovador y este presenta para ello sus datos de prueba, dicho titular podrá impedir que durante 5 años los competidores de genéricos o copias puedan apoyarse en tal información o en la autorización a él otorgada, con la finalidad de obtener la autorización de venta de un producto idéntico (idéntica entidad química), sin embargo, los **133 antiulcerosos**[34] (sustitutos perfectos o imperfectos) que se encuentran en el mercado, generarán suficiente competencia a este nuevo producto[35], lo cual como es obvio, favorece a los precios y al acceso a esta clase de medicamentos. Es decir, existirá por ese plazo el bloqueo de una (1) entidad química, sin embargo, los pacientes de esta enfermedad tendrán 133 opciones de antiulcerosos en el mercado, de 310 penicilinas, de 114 antibióticos y betalactámicos, de 362 analgésicos antipiréticos, de 31 medicamentos para el VIH, de 103 anticancerígenos, entre otros ejemplos del mercado de dicho país. Esta situación

[34] Existen 14 productos antiulcerosos comercializados por laboratorios farmacéuticos de investigación y 119 por laboratorios de copia y genéricos. Para clarificar más aún y para sustentar de mejor manera nuestros argumentos, presentamos algunos otros ejemplos: Existen en el mercado ecuatoriano 211 analgésicos y antipiréticos (31 corresponden a los laboratorios de investigación y 180 a laboratorios de copia y genéricos); 310 penicilinas de amplio espectro (33 corresponden a los laboratorios de investigación y 277 a laboratorios de copia y genéricos); 114 antibióticos y betalactámicos (6 corresponden a los laboratorios de investigación y 108 a laboratorios de copia y genéricos); 362 analgésicos antipiréticos (57 corresponden a los laboratorios de investigación y 305 a laboratorios de copia y genéricos); 132 antihistamínicos sistémicos (20 corresponden a los laboratorios de investigación y 112 a laboratorios de copia y genéricos). Existen 31 productos para VIH, 103 para cáncer, etc. (Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) e Industria Farmacéutica de Investigación e Innovación – IFI).

[35] Nuevo en el sentido de que ha ingresado recientemente al mercado de Ecuador.

evidentemente se repite en todos los países en los cuales existe mercado competitivo de productos farmacéuticos, es decir, en todos los de economía de libre mercado.

2.14. Apoyo en autorizaciones de venta o en registros sanitarios previos otorgados en otros territorios

El TLC con los Estados Unidos de América, el TTP y el T-MEC son expresos en impedir que las solicitudes de registro sanitario puedan apoyarse en la autorización de venta previa o registro sanitario previo otorgado por la autoridad sanitaria de otro territorio. El literal (b) del Art. 15.10 del TLC DR-CAFTA es enfático en determinar que la Parte no podrá aprobar la comercialización de nuevos productos farmacéuticos y químicos agrícolas, apoyados en la evidencia relativa a la seguridad o eficacia de un producto previamente aprobado en otro territorio, salvo que cuenten con el consentimiento de la persona que obtuvo tal aprobación en el otro territorio previamente. Por tanto, las solicitudes en la Parte no podrán apoyarse en:

> "*(1) la evidencia de aprobación de comercialización previa en el otro territorio o (2) información relativa a la seguridad o eficacia entregada previamente para obtener la aprobación de comercialización en el otro territorio…*".

Además, no podrán hacerlo por un periodo de al menos 5 años para productos farmacéuticos y diez años para productos químicos agrícolas, contados a partir de la fecha en que la aprobación fue otorgada en el territorio de la Parte a la persona que recibió la aprobación en el otro territorio. Es decir, los plazos de exclusividad corren desde la aprobación en el territorio de la Parte y no se tiene en cuenta la fecha de aprobación de comercialización en el otro territorio. El literal b) del Art. 2048 del T-MEC y el literal b) del Art. 18.50 del TTP traen una obligación prácticamente idéntica.

No obstante, el Acuerdo con la UE permite a las partes reglamentar (b) procedimientos abreviados de aprobación de

comercialización en su territorio, basados en la aprobación de comercialización otorgada por otra Parte. Sin embargo, esta flexibilidad no es absoluta, tiene condiciones o requerimientos particulares. En tal caso, el período de uso exclusivo de los datos presentados para obtener la aprobación se contabilizará desde la fecha de la primera aprobación de comercialización en que se basa, cuando la aprobación se concede dentro de los seis meses desde la presentación de una solicitud completa. Es decir, de cualquier manera, existe determinada exclusividad que bloquearía el mercado para el segundo solicitante, así este pretenda apoyarse en la aprobación de comercialización previa concedida en otro territorio; en este caso tal exclusividad se contabilizará desde la fecha de la primera aprobación de comercialización en el otro territorio.

2.15. Aplicación restringida

Es fundamental entender que esta protección genera exclusividad a muy pocas entidades químicas. Se trata de una exclusividad aplicada únicamente a "productos viejos", entidades químicas que ya han sido comercializadas durante muchos años en diversos mercados de varios países. Esta protección exclusiva de 5 o 10 años no puede aplicar a productos nuevos —innovaciones tecnológicas novedosas y recientes— ya que aquellas están, sin la menor duda, protegidas por la exclusividad/exclusión de 20 años que otorga la patente de invención, en cuyo plazo exclusivo queda subsumida la exclusividad de los datos. Como hemos indicado, si el producto es nuevo y es verdaderamente un medicamento con una alternativa terapéutica actual y única, este con seguridad estará amparado por los 20 años de exclusividad que concede la patente de invención, contados desde la fecha de la solicitud de tal patente. Por tanto, los 5 o 10 años de exclusividad de los datos de prueba en el caso de productos nuevos, difícilmente podrán superar los años de exclusividad que generó la patente de invención, por tanto, su protección es inaplicable y resulta inútil para el titular de los datos.

Expliquémoslo de mejor manera con un ejemplo. Si se solicitó una patente farmacéutica en el año 2010 (ante la autoridad competente de PI), esta pudo concederse aproximadamente en el año 2015 (5 años es el promedio de duración de un trámite de patente químico-farmacéutica). El título de patente determinará que la exclusividad de mercado alcanza hasta el año 2030 (20 años según la legislación multilateral, regional y nacional de los países miembros de la OMC, contados desde la fecha de la solicitud). Sin embargo, con el solo título de patente no puede comercializarse el producto farmacéutico, a estos efectos de nada sirve la patente de invención. Para poder comercializar este producto protegido por patente se requiere la *autorización de comercialización o registro sanitario* y, para que se conceda esta autorización o registro, se requiere previamente cumplir con la *presentación de datos de prueba* que garanticen la seguridad y eficacia de tal medicamento. La entrega de los datos de prueba ante la autoridad sanitaria de los países desarrollados (empresas innovadoras), toma alrededor de 10 años (promedio). Este proceso inicia paralelamente al trámite de patente —o incluso antes de la fecha de solicitud de tal patente— y si tenemos en cuenta que dicho trámite (patente) inició en el año 2010, la presentación de datos podría llegar hasta el año 2020 aproximadamente. Si fuese un producto de alta tecnología —biomedicamento por ejemplo—, la presentación de datos es aún más exigente y pensamos que podría tomar aproximadamente 3 años más, lo cual haría que el trámite de registro sanitario se lo pueda obtener apenas en el año 2023. En consecuencia, si la normativa de protección de datos para productos farmacéuticos determina una exclusividad de 5 años contados a partir de la solicitud de comercialización o registro sanitario, esta deberá contarse a partir del año 2020, con lo cual tal exclusividad llegará únicamente hasta el año 2025, razón por la cual jamás supera los 20 años de exclusividad de la patente que llega en este ejemplo al año 2030. En el caso de los biomedicamentos, existe alta probabilidad de que el plazo de exclusividad de los datos sí supere por unos pocos años el plazo de exclusividad de la patente.

En conclusión, los datos de prueba en los productos químicos farmacéuticos nuevos —con patente— normalmente **no generan ninguna exclusividad** debido a que el alcance de su protección está incorporada, incluida, comprendida, subsumida dentro de los 20 años de exclusividad que concede la patente de invención. Dicho de otra manera, la protección de datos en los productos nuevos **no generaría ninguna exclusividad**, por tanto, dicha tutela es irrelevante e inaplicable[36].

Esto puede significar entonces que los datos de prueba pueden generar exclusividad de mercado de 5 años sobre productos cuya patente ha vencido o está por vencer, por tanto, reiteramos, podrá aplicar a "productos viejos" que al haber estado en el mercado, al menos por 10 o 15 años, —tomando como referencia el ejemplo anterior—, con seguridad tendrán un número importante de sustitutos —perfectos o imperfectos—, por tanto, difícilmente la protección de datos podrá afectar los precios de los medicamentos cuando en el mercado existe intensa y nutrida competencia para estos "viejos productos".

En consecuencia, podemos claramente advertir que el número de entidades químicas a las que esta protección podría aplicar es mínimo y, sobre todo, no podrá aplicar a productos

36 Esto es así, salvo casos de excepción en que haya existido una preparación de datos de prueba tan extensa y demorada que la solicitud de registro sanitario se la conceda después de 15 años de solicitada la patente de invención. Una segunda excepción podría darse cuando sobre una determinada tecnología patentada pesa una licencia obligatoria. En ese caso, los datos de prueba podrían generar exclusividad de mercado. Sin embargo, si se ha concedido una licencia obligatoria sobre tal patente —por motivos de emergencia o para afrontar una crisis de salud— las mismas razones justificarían utilizar este mecanismo de excepción para requerir la licencia obligatoria de tales datos. Tal como lo indicamos, una tercera excepción podría ser, en algunos casos, los biomedicamentos, ya que sus procesos de autorización de comercialización son más complejos y demorados, y la exclusividad según el TTP y el T-MEC es mayor (10 años).

verdaderamente innovadores, salvo algunos casos de biomedicamentos.

No obstante de su "antigüedad", nos preguntamos ¿por qué estos productos no están comercializándose en un determinado mercado, más aún cuando en estos territorios no había existido protección de datos? Entenderíamos que estos "productos viejos" no fueron del interés de ninguna empresa farmacéutica (de innovación o de copia) y tampoco fueron de interés de las autoridades de salud de esos territorios. Jamás a nadie interesó importar tales productos a esos países. Dicho de otra manera, estos "productos viejos", sin patente o cuya patente venció, no fueron importados a tales países, o porque no fueron necesarios (desde el punto de vista de la salud pública) o porque no fueron atractivos (desde el punto de vista comercial), por ello, ni el Estado, en el primer caso, ni las empresas que buscan utilidad y lucro (innovadores y genéricos), en el segundo caso, les interesó importarlos a ese país a que formen parte de la competencia de estos productos en el mercado.

A fin de entender el alcance práctico y el efecto de dicha protección habría que analizar cómo se ha comportado el mercado farmacéutico de algunos de los países en los que ha iniciado recientemente esta tutela. Con seguridad el número de productos —entidades químicas— que ingresan al mercado farmacéutico con dicha protección es mínimo en relación al número de productos genéricos que hoy están comercializándose en el mercado. Por demás está decir que el mercado actual de productos genéricos permanecerá intacto y que la protección de datos aplicará desde la vigencia de la norma que instituye esta tutela en un determinado país hacia adelante.

2.16. Aplicación aún más restringida. "Nuevas entidades químicas"

Habíamos mencionado que el número de entidades químicas a las que esta protección podría aplicar es mínimo y se restringe

aún más el ámbito de aplicación debido a que los TLC con Estados Unidos de América, el Acuerdo Multipartes con la UE, el TTP y el T-MEC exigen que esta protección se conceda únicamente a "*nuevas entidades químicas*". Por ejemplo, el numeral 3 del Art. 231 del Acuerdo Multipartes con la UE, utilizando una definición negativa, entiende por "*nueva entidad química a aquella que no ha sido previamente aprobada en el territorio de la Parte*[37] *para su uso en un producto farmacéutico o químico agrícola, de conformidad con su legislación nacional*". En el caso de los TLC con Estados Unidos de América también son únicamente las nuevas entidades químicas las que podrían beneficiarse de esta protección[38]. En el mismo sentido, el Art. 20.50 del T-MEC en la *"Definición de Nuevo Producto Farmacéutico"* determina que:

> "*Para los efectos del Artículo 20.48.1 (Protección de Datos de Prueba u Otros Datos No Divulgados), un nuevo producto farmacéutico significa un producto farmacéutico que no contiene una entidad química que haya sido previamente aprobada en esa Parte*".

Idéntico texto incorpora el TTP en el Art. 18.53. del Capítulo sobre Derechos de Propiedad Intelectual.

Entonces, una vez aprobada la comercialización de una entidad química por primera vez en estos países, tal aprobación

37 Esto significa que el Acuerdo está determinando una novedad nacional con respecto al territorio en el que debe ser aprobada la entidad química. Es decir, será nueva la que no ha sido aprobada en el territorio del país Parte.

38 Si bien el DR-CAFTA habla de "*productos farmacéuticos*" (podría entenderse, en principio, un ámbito mayor de aplicación de esta tutela), en la definición determina que "*un producto nuevo es aquel que no contiene una entidad química que haya sido aprobada previamente en el territorio de la Parte*"; con lo cual el alcance es idéntico al de los Acuerdos Multipartes y Bilaterales de la UE, e idéntico en relación a otros TLC suscritos por Estados Unidos, que se refieren expresamente a entidades químicas nuevas y no a productos farmacéuticos nuevos.

bloquearía la aplicación de este sistema de protección a las siguientes entidades químicas idénticas que busquen beneficiarse posteriormente de esta tutela y obviamente a los diferentes productos farmacéuticos que incorporen esta entidad. Dicho de otra manera, la primera aprobación de una entidad química impide a las siguientes, idénticas o intercambiables, favorecerse de este sistema de protección exclusiva. En consecuencia, cualquier desarrollo incremental o superfluo que derive de manera evidente de una entidad química que ya haya sido aprobada en la Parte (país en el que se reclama la protección), no podrá ser protegido nuevamente a través de datos de prueba.

Como es de conocimiento de todos, de una misma entidad química pueden derivar un número importante de productos farmacéuticos o agroquímicos. Para clarificar aún más este aspecto y garantizar el alcance restringido de tal protección, la norma referida del Acuerdo Multipartes con la UE determina que "[e]*n consecuencia, las partes no necesitarán aplicar este artículo respecto de productos farmacéuticos que contengan una entidad química que ha sido previamente aprobada en el territorio de la Parte*".

Adicionalmente, es necesario advertir que las normas referidas de los TLC con Estados Unidos de América dejan en libertar a las legislaciones internas de tales países para definir el alcance del concepto "nueva entidad química". En el caso de los Acuerdos Multipartes incluso van más allá. Por una parte, en forma expresa definen el alcance de este concepto y, en segundo término, permiten a la legislación interna de cada país, también expresamente, ser aún más precisos y restrictivos con respecto a las entidades químicas a las que esta protección aplica.

El Art. 231.3 del Acuerdo Multipartes Andino-Unión Europea:

> "*...considera «nueva entidad química» a aquella que no ha sido previamente aprobada en el territorio de la Parte para*

> *su uso en un producto farmacéutico o químico agrícola, de conformidad con su legislación nacional*".

Al remitir a la legislación nacional de Colombia, Perú y Ecuador, estos países están en posibilidad de detallar y precisar algunos aspectos que aseguran una aplicación aún más restrictiva de esta normativa. Por ejemplo, en el Ecuador, la Ley Orgánica de Salud en el artículo 259, *"Definiciones"*, prescribe que:

> "*Nueva entidad química.- Es el medicamento, ingrediente, o principio activo de uso o consumo humano que nunca ha sido empleado para ninguna indicación terapéutica en el ámbito mundial*[39]*. No se considerará nueva entidad química entre otros, los nuevos usos o segundos usos, ni las novedades o cambios en los siguientes aspectos: formas farmacéuticas, indicaciones o segundas indicaciones, nuevas combinaciones de entidades químicas conocidas, formulaciones, formas de dosificación, vías de administración, modificaciones de cualquier índole que no afecten el mecanismo de acción, condiciones de comercialización y empaque y en general, aquellas que impliquen nuevas presentaciones*"[40].

Podríamos decir que la norma interna, en lo que no hace relación al ámbito territorial, está en concordancia con las

39 El Acuerdo Multipartes determina un ámbito territorial más restringido, el del territorio de la Parte. El entender un ámbito más amplio, tal como lo hace la normativa interna, es antitécnico y evidentemente haría inútil este sistema de protección. Por otra parte, es evidente que existe una inconsistencia e incompatibilidad entre la normativa interna del Código mencionado y el Acuerdo Multipartes, la cual debería ser resuelta de conformidad con los principios generales del derecho en cuanto a la jerarquía de normas. En este sentido, los tratados y convenios internacionales prevalecen sobre las leyes, sean orgánicas o sean leyes especiales.

40 Un texto idéntico fue propuesto por los países andinos en la negociación del TLC con los Estados Unidos de América. Esta redacción, ahora adoptada por la Ley Orgánica de Salud del Ecuador, buscaba restringir al máximo el alcance de la protección de los datos de prueba. Evidentemente Estados Unidos no aceptó una propuesta en este sentido.

restricciones que impone el Art. 231 del Título de Propiedad Intelectual del Acuerdo Multipartes con la UE; únicamente especifica, a manera de ejemplos, lo que no se considerará nueva entidad química —desarrollos incrementales— y, por tanto, no podrían beneficiarse de la protección de datos de prueba.

2.17. Licencias obligatorias

A pesar de que este sistema de protección aplica únicamente a entidades químicas no comercializadas en los territorios de los países suscriptores de estos acuerdos y tratados, a pesar de que las entidades que pueden beneficiarse de la protección serían las que su patente está por vencer o haya vencido —entidades viejas en el mercado mundial—, no obstante, es posible que eventualmente una determinada entidad química protegida en estos países a través de la exclusividad de datos de prueba, pueda ser una alternativa superior a su competencia en el mercado, o aún más extraño, tal producto no tuviera ninguna competencia y fuera único en sus cualidades terapéuticas, en estos casos poco o nada probables, los Acuerdos con la UE y algunos Bilaterales suscritos con Estados Unidos de América (por ejemplo, el suscrito con Perú y Colombia) permitirían que ante un eventual requerimiento de interés público, situaciones de emergencia nacional o de extrema urgencia, se pueda hacer uso de excepciones a la protección como es el caso de licencias obligatorias que permitirían dejar de lado dicha protección y posibilitarían la producción del medicamento por parte de terceros autorizados por el Estado.[41]

2.18. ¿Aumento de precios?

Es importante y necesario aclarar que en muchos de los países que han suscrito este tipo de tratados bilaterales y acuerdos

[41] Literal a), numeral 4, Art. 231 del Acuerdo Multipartes Andino-Unión Europea; literal e), numeral 2., Art. 16.10 del TLC Perú, Colombia con Estados Unidos.

multipartes existe un riguroso *control de precios de los medicamentos*, en consecuencia, el titular de datos de prueba no podrá fijar los precios a su antojo, estos serán determinados siempre por el organismo gubernamental competente. Incluso en caso de excepción, en los que un producto protegido por datos de prueba tuviera una insignificante competencia —caso sumamente extraño debido a lo que hemos explicado anteriormente—, será el Estado el que fije su precio y no podrá entonces hacerlo el titular independientemente y a su antojo. Por tanto, parecería improbable que esta protección pueda generar un desmedido incremento de precios ya que el Estado es quien los fija y quien los controla, generalmente, de manera estricta.

2.19. Mercado de productos farmacéuticos y el sistema de propiedad intelectual (patentes)

El número de productos farmacéuticos con patente que se comercializan en los mercados de los países en desarrollo y los menos adelantados es, casi siempre, mínimo.

Esto se debe en parte a que no todos los productos que se patentan en los grandes mercados de países desarrollados están dirigidos a las enfermedades que aquejan a los países en desarrollo y menos adelantados. Adicionalmente, las empresas innovadoras no consideran a estos países como mercados atractivos desde el punto de vista económico. Un estudio realizado hace algunos años en Colombia[42], determinó la entrada al mercado de tan solo 10 principios activos por año a partir de la vigencia de la protección de datos de prueba[43]. Si esto sucede en uno de los mercados más atractivos dentro de los países en desarrollo como es el mercado colombiano, el número de nuevos principios activos que ingresarían a

42 Sobre la aplicación del Decreto 2085 que ponía en vigencia la protección de los datos de prueba en forma escalonada.

43 Estudios similares en los Estados Unidos determinan la entrada al mercado de este país de apenas 16 principios activos por año.

mercados de países en desarrollo más pequeños que Colombia o de países menos adelantados, con toda probabilidad sería significativamente menor.

Según información de las oficinas de patentes de los países que han suscrito estos acuerdos y tratados, el número de productos farmacéuticos patentados es insignificante frente al universo de productos farmacéuticos que se encuentran en el mercado. Este número, con toda probabilidad, será cada vez menor, debido a que las políticas de PI de muchos de estos países no son favorables a la concesión de patentes farmacéuticas, lo que hace cada vez más dificultosa la concesión de estos derechos[44].

Parece pertinente comentar la situación particular de Ecuador a la época en que adoptó la protección de los datos de prueba. A más de las políticas restrictivas que se implementaron para dificultar la concesión de patentes, debemos recordar que los costos de las tasas de estos trámites eran exorbitantes y abusivas, convirtiendo a nuestro país, en uno de los más caros del mundo, si no es el más caro, con relación a dichas tasas oficiales. Esta situación no terminó allí. Las pocas solicitudes de patentes farmacéuticas que se concedieron fueron sometidas a licencias obligatorias ya que la política de concesión de estas licencias, emprendida por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) y el Ministerio de Salud, fue extremadamente flexible, dejando vía libre a su concesión sin que se hayan observado las condiciones y respetado los requerimientos que contemplaba la legislación multilateral (Acuerdo sobre los ADPIC), la regional (Decisión Andina 486) y en la legislación interna de la época (Ley de Propiedad Intelectual de 1998). Se tramitaron aproximadamente 35 solicitudes de licencias obligatorias, no

44 La aplicación de los requisitos objetivos de patentabilidad es muy rigurosa y exigente frente a la flexibilidad en la aplicación de estos requisitos en los países desarrollados.

únicamente para medicamentos contra el VIH[45] o el cáncer[46], en dónde podría eventualmente haberse producido una crisis de salud o situaciones de extrema urgencia (condiciones que exige la ley y que evidentemente nunca existieron), sino que además incluían medicamentos de producción relativamente simple como antinflamatorios, analgésicos[47] o medicamentos para la diabetes mellitus[48], artritis[49], que nunca podrían ser considerados prioritarios para paliar una crisis de salud o una emergencia nacional, según exigía la legislación como condición para conceder tales licencias.

La situación para las patentes en este país se agudizó aún más ya que una buena parte de las solicitudes de licencias obligatorias las presentó el propio Estado a través de su empresa de fármacos genéricos (Enfarma, hoy quebrada y liquidada), habiéndose configurado una situación jurídica compleja en la que el Estado ecuatoriano asumió la calidad de juez y parte en varios de los indicados procesos de licencia.

2.20. Breves comentarios sobre la "protección" de los datos de prueba en el Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento Creatividad e Innovación[50]

En estricto sentido jurídico, difícilmente encontraremos una legislación que contemple un tratamiento de los datos de prueba tan contradictorio, desprolijo, rústico, atravesado y

45 Ritonavir (licencia concedida 14/04/2010), Lamiduvina, Abacavir (licencia concedida 12/11/2012).

46 Gemcitavina (solicitud desistida), Sinutiniv, Everolimus, por ejemplo.

47 Etoricoxib (negada; el MSP no lo consideró medicamento prioritario).

48 Sitagliptina, por ejemplo.

49 Certolizumab, por ejemplo.

50 Conocido como "Código Ingenios", en nuestro criterio, más bien debería llamárselo "Código Ingenuos".

antitécnico como la del Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento Creatividad e Innovación (en adelante, **COESCCI**).

Primeramente, habría que advertir que el Acuerdo sobre los ADPIC y la Decisión 486 incluyen a los datos de prueba como una modalidad de PI, postura contraria a las políticas que había defendido el gobierno que impulsó la derogatoria de la Ley de Propiedad Intelectual de 1998 y la vigencia del COESCCI. En aquella época, se argumentó por parte del IEPI y otras autoridades de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENECYT), que los datos de prueba no son una creación intelectual concebida como una obra literaria o artística (derecho de autor) y tampoco son la materialización de una idea que soluciona un problema técnico (patente); por tanto, no deberían ser considerados parte de la PI. De aquella concepción gubernamental se derivó entonces la negativa de otorgar derechos de exclusividad (propios de la PI) a una información clínica cuya única finalidad es la de determinar la seguridad y eficacia de productos regulados.

Esta política y visión sobre los datos de prueba justificarían la concepción gubernamental de entenderlos como una modalidad **relacionada** con la PI y no como lo hace el Acuerdo sobre los ADPIC o la Decisión 486, como una modalidad de la PI. Lo que el COESCCI implícitamente nos está diciendo, es que los datos de prueba no son derechos de PI y que no deberían protegerse bajo este sistema jurídico.

En segundo término —y aquí comienzan los errores de bulto— el Art. 508 determina que los datos de prueba se protegerán como información no divulgada, sin embargo, como es de conocimiento de todos, los datos de prueba y la información no divulgada son dos figuras jurídicas distintas, su naturaleza y finalidad son diferentes, por tal razón, es técnicamente incorrecto asimilarlos y tratarlos como idénticas; asimismo, es incorrecto e ilógico entonces, proteger los datos como si fueran tal información. Según determina el Acuerdo sobre los ADPIC, la Decisión 486 y la mayor parte de legislaciones a

nivel regional y mundial, esta información —no divulgada— se protege en la medida en que permanezca secreta; al contrario, en el caso de los datos de prueba, es irrelevante que estos dejen de ser secretos o incluso se divulguen, de cualquier manera, operaría su tutela y protección. Es más, la propia naturaleza y finalidad de los datos de prueba exigen su publicidad y muchas veces incluso su publicación; normalmente no pueden permanecer en reserva, primeramente, porque es necesario que la autoridad competente los conozca (lo cual no haría perder su carácter confidencial) y, en segundo término, porque es importante también que esta información sea conocida por los sectores relacionados con la salud o la seguridad alimentaria y también que sea conocida por parte de la población en general, quienes merecemos conocer sobre la seguridad y eficacia de una determinada entidad química. A manera de ejemplo, téngase en cuenta como han sido detalladamente publicitados los avances que están obteniendo los centros de investigación farmacéuticos (algunos ya en Fase III) con respecto de la vacuna para prevenir o controlar la COVID-19. No se trata de información secreta o confidencial, al contrario, más bien se trata de información clínica que se ha dado a conocer en todos los ámbitos y a nivel mundial.

Por tales razones, resulta lógico que las exigencias para la protección sean distintas. En el caso de la información no divulgada se protege el valor comercial que significa precisamente la información reservada como ventaja competitiva frente a los competidores, mientras que en el caso de los datos de prueba se protege la inversión económica que significa hacer evidente y demostrar que una entidad química es segura y eficaz. Es por ello que el Acuerdo sobre los ADPIC y la Decisión 486 determinan claramente que estas dos figuras tendrán sistemas de protección distintos. Así, el Art. 39 del Acuerdo sobre los ADPIC determina que: "*los Miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos, de conformidad con el párrafo 3*."

Adicionalmente, para determinar el alcance de la protección de los datos de prueba, el mismo Art. 508 remite de forma innecesaria a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (en adelante, **LORCPM**). Lamentablemente, la LORCPM comete el mismo error que el COECCI, al asimilar la figura de los datos de prueba a la de la información no divulgada, por tanto, esta normativa —la LORCPM—, como la del COESCCI, son incompatibles con la Decisión Andina —y con el Acuerdo sobre los ADPIC—, motivo por el cual, en virtud de los principios de preeminencia del derecho comunitario quedarían inaplicables y serían desplazadas por el Régimen Andino. Adicionalmente, esta legislación también es abiertamente contraria con los compromisos asumidos en el Acuerdo Multipartes con la UE.

Los problemas técnico-jurídicos del tratamiento del COESCCI a los datos de prueba no terminan allí. El Art. 507 es más preocupante aún. Como es conocido por todos, la única forma de determinar la seguridad y eficacia de los medicamentos y los agroquímicos es a través de la presentación de datos de prueba. Pero este artículo anula esta exigencia al determinar que para obtener la autorización de comercialización de productos farmacéuticos o químico agrícolas que contengan nuevas entidades químicas, no se requiere necesariamente de datos de prueba, sino que se puede requerir, entre otros, de cualquier información conducente a demostrar la seguridad y eficacia de los mismos, tales como datos de prueba, estudios o documentos sobre identidad físico química y farmacocinética o bioequivalencia, registros sanitarios o sus equivalentes obtenidos en el extranjero homologables, o cualquier otra evidencia que permita garantizar la seguridad y eficacia del producto que se pretende comercializar.

Tal como está redactado este artículo, hace en la práctica, que la presentación de datos de prueba termine siendo facultativa, lo cual, más allá de generar un enorme riesgo para la salud, resulta contrario a los compromisos asumidos por Ecuador con la UE —en el Acuerdo Multipartes— y, creeríamos también, contrario a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y

la Decisión 486 —de conformidad con la interpretación que hemos explicado de lo que se consideraría "*uso comercial desleal*"—.

Coincide esta lectura con lo determinado en el último párrafo del Art. 509, el cual dispone expresamente que:

> "*En el caso de que la autoridad competente no exija la presentación de datos de prueba u otra información no divulgada sobre seguridad y eficacia para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o químicos agrícolas que contengan nuevas entidades químicas, la protección otorgada será la prevista en el artículo anterior* [—competencia desleal según la LORCPM—]. *No será necesaria la presentación de datos de prueba cuando se pueda demostrar la seguridad y eficacia con cualquier otra información*".

Los datos de prueba permiten a las autoridades sanitarias conocer las bondades o perjuicios de una determinada entidad química. Sin estos datos no se podría conocer si el producto que se pretende comercializar es seguro y es eficaz. Todas las legislaciones regulatorias a nivel mundial —Latinoamérica no escapa a ello— exigen la presentación de datos de prueba antes de autorizar la comercialización de un producto regulado, sea fármaco, biofármaco o sea químico agrícola. Esto se puede comprobar en el análisis del Documento de la Organización Panamericana de la Salud, Serie Red PARF – Documento Técnico No. 10, que analiza los requisitos para el registro de medicamentos en las Américas y evidentemente, exige la presentación de datos de prueba para el primer solicitante de una entidad química. Esta exigencia coincide con la normativa regulatoria vigente en Ecuador (Reglamento de Registro Sanitario) y con las normas constitucionales que exigen que los medicamentos sean "de calidad, seguros y eficaces".

Al no exigir obligatoriamente los datos de prueba, más allá del peligro y amenaza en materia de salud pública, lo que se hace es desvirtuar y anular totalmente la protección que se consagra

a través de todos los instrumentos normativos que hemos referido. ¿Para qué proteger los datos o legislar sobre su protección si no se exige su presentación?; ¿qué sentido tendría la normativa del Acuerdo sobre los ADPIC o la Decisión Andina que protegen estos datos contra todo uso comercial desleal o contra toda divulgación?; y, ¿qué sentido tendrían las obligaciones de plazos de exclusividad incorporadas en el Acuerdo Multipartes con la UE si no es obligatoria su presentación? La respuesta es simple: ¡No tendrían ningún sentido, ningún efecto y no servirían para nada! Es más, desde el punto de vista jurídico, daría exactamente igual que esta normativa existiera o que no exista y desaparezca; el efecto jurídico sería el mismo, es decir: ¡absolutamente ninguno!

No obstante, existe por ventaja una jerarquía en la aplicación de las normas, incluso contemplada en la Constitución Ecuatoriana, que privilegia la aplicación de los convenios y tratados internacionales por sobre las leyes orgánicas o especiales y, de otra parte, también tenemos que observar, obligatoriamente, los principios del derecho comunitario andino, en virtud de los cuales se aplica *preeminentemente* la norma comunitaria sobre la normativa nacional interna, por tanto, en caso de contradicción entre estas legislaciones, se aplica el derecho comunitario, el cual desplaza al derecho interno dejándolo inaplicable. Entonces, las normas que hacen referencia a la protección de los datos de prueba del COESCCI, de la LORCPM, del Código de la Salud o cualquier otra normativa nacional interna que contradigan a los convenios y acuerdos internacionales o al Derecho Andino, *ipso jure*, han sido desplazadas, no son aplicables y son, en consecuencia, letra muerta.

Frente a tan evidentes contradicciones entre la legislación internacional o la andina con la legislación nacional, ninguna autoridad —administrativa o judicial— debería aplicar en sus resoluciones o fallos tales normas internas, de hacerlo podría configurarse delito de prevaricato al actuar en contra de normas —constitucionales y legales— expresas.

3. Conclusión

Los datos de prueba son información clínica valiosa que requiere protección jurídica a fin de motivar su constante y necesaria obtención, sin datos de prueba no existiría seguridad ni eficacia de los medicamentos y agroquímicos y estaría en permanente riesgo la salud pública y el medio ambiente. Más allá de posiciones puristas que no los consideran invenciones o aportes creativos originales, debido a decisiones de política pública, han sido definitivamente incorporados en el sistema de PI, entendiéndolo como el medio legal adecuado para su efectiva tutela y protección. El Acuerdo ADPIC dio el primer paso en cuanto a su protección multilateral, sin embargo, no fue lo suficientemente efectivo y más bien motivó una serie de interpretaciones alejadas del verdadero espíritu del Acuerdo, esto es, evitar que los competidores se apoyen en la información presentada por el primer solicitante, titular de los datos. No obstante, han sido los Tratados y Convenios regionales y bilaterales los que han creado el marco de tutela adecuado para que dicha información sea utilizada por quienes la generan, evitando, por un período de tiempo determinado, que los competidores se apoyen en tal información y se beneficien del trabajo y esfuerzo ajenos.

Al ser los datos de prueba información de alta sensibilidad, la tutela que le otorga la PI deberá garantizar necesariamente un equilibrio entre los intereses de los titulares de tales datos y los intereses de la población en general que requiere necesariamente acceder a productos regulados, sean estos farmacéuticos o sean químicos agrícolas.

4. Bibliografía

- Tratado de Ginebra sobre Registro Internacional de Descubrimientos Científicos.

- US Code.

- Anual Outlook: Tufts Center for the Study of Drug Development (SCDD).

- Reichman, Jerome: "Undisclosed Clínical Trials Data under the TRIPS Agreement and its Progeny: a Broader Perspective". UNCTAD-ICTSD, Bellagio, 2004.

- Primo Braga, Carlos: "Trade-related intellectual property issues: the Uruguay Round agreement and its economic implications". "The Uruguay Round and the developing countries"; Ed. Will Martin y L. Alan Winters. Cambridge University Press, 1996.

- MADRID, Luis Ángel: "La legislación de los datos de prueba farmacéuticos en la legislación ecuatoriana y su contexto Multilateral y Andino". Bogotá. 2010.

- FLINT BLANCK, Pinkas: "Tratado de defensa de la libre competencia"; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002.

- BERCOVITZ RODRIGUEZ, Alberto: "Comentarios a la Ley de Competencia Desleal", Thomson Reuters, Editorial Aranzadi, Primera edición, Navarra, 2011.

- Acuerdo Multipartes Países Andinos-Unión Europea, México-Unión Europea, Chile-Unión Europea.

- TLCs Estados Unidos de América con CAFTA-RD, Panamá, Colombia, Perú, Chile, Australia, Marruecos, Omán, Bahréin, Jordania, Japón.

- Tratado Libre Comercio de América del Norte (T-MEC).

- Acuerdo de Cooperación Económica Transpacífico (TTP).

Quito, marzo de 2020.

***

EL MODELO DE UTILIDAD EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Por *Xavier Gómez Velasco*

Xavier Gómez Velasco

Abogado y Doctor en Jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador. Magíster en Derecho Económico por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito. Magíster en Propiedad Intelectual por la Escuela de Leyes de Cardozo, Universidad de Yeshiva (Estados Unidos de América).

Abogado en libre ejercicio profesional con énfasis en temas de propiedad intelectual. Docente de propiedad intelectual en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito.

Autor y expositor sobre temas de propiedad intelectual.

EL MODELO DE UTILIDAD EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Xavier Gómez Velasco

Palabras clave:
propiedad industrial, modelo de utilidad, jurisprudencia, Comunidad Andina,
Decisión 486

Keywords:
industrial property, utility model, case law, Andean Community, Decision 486

Resumen:

El presente artículo analiza la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre modelos de utilidad. En las sentencias del Tribunal, se pueden identificar las nociones de materia protegible, requisitos de protección y ámbito de protección. Este enfoque analítico permite mayor claridad sobre los contornos de este derecho de propiedad industrial.

Abstract:

The present article analyzes the case law of the Andean Community Court of Justice on utility models. In the judgments of the Court, the notions of protectable subject-matter, requirements of protection and scope of protection can be identified. This analytical approach brings more clarity on the contours of this industrial property right.

1. Introducción

El modelo de utilidad es una figura de vieja data en propiedad industrial. Sin embargo, ha despertado menos atención que otros regímenes —como las marcas y las patentes de invención—, por lo que persiste cierta incertidumbre sobre sus contornos.

En este contexto, el presente artículo analiza la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, **TJCA**) respecto de los modelos de utilidad, contrastándola con la normativa y la doctrina. Específicamente, este recorrido plantea que, como todo derecho de propiedad intelectual, el régimen de modelos de utilidad se dirige hacia una *materia protegible*[1] que debe cumplir ciertos requisitos para su protección, la cual consiste en un determinado ámbito a favor del titular de los derechos. Todos estos elementos se encuentran en la jurisprudencia del TJCA.

2. La normativa comunitaria andina

La Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que contiene el Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial[2], no incluyó la figura del modelo de utilidad en sus disposiciones. En cambio, la Decisión 311 de la misma Comisión[3] dedicó el Capítulo II, Arts. 53 a 56, a la

---

1 Aun cuando podría resultar más apropiada la expresión *objeto de protección* en lugar de *materia protegible*, se emplea esta última para evitar ambigüedad con la cosa (u objeto) en cuya forma se materializa la regla técnica que constituye el modelo de utilidad. En efecto, la normativa, la jurisprudencia y la doctrina coinciden en que el modelo de utilidad protege creaciones técnicas que residen en una nueva forma, configuración o disposición de elementos de un *objeto* o parte de él. Sin perjuicio de esta aclaración, *materia protegible* debe considerarse como una expresión sinónima de *objeto de protección*, *objeto protegible* y *objeto susceptible de protección*.

2 Aprobada el 5 de junio de 1974.

3 Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Gaceta Oficial del

regulación de los modelos de utilidad. Estas disposiciones se mantuvieron inalteradas en la Decisión 313[4], Capítulo II, Arts. 53 a 56, y en la Decisión 344[5], Capítulo II, Arts. 54 a 57.

Finalmente, las normas sobre modelos de utilidad se conservaron en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[6], en el Título II, Arts. 81 a 85, con ciertos cambios —la posibilidad de conversión de la solicitud[7] y la reducción a la mitad de los plazos de trámite establecidos en patentes de invención[8]— en relación con la normativa anterior.

La ubicación de las disposiciones sobre los modelos de utilidad en las Decisiones antes indicadas ha llevado al TJCA a sostener que:

> "*El tema se encuentra regulado en capítulo aparte denominado 'modelos de utilidad', a continuación de las*

Acuerdo de Cartagena (en adelante, **GOAC**) No. 96, de 12 de diciembre de 1991.

4 Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, GOAC No. 101, de 14 de febrero de 1992.

5 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, GOAC No. 142, de 29 de octubre de 1993.

6 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, GOAC No. 600, de 19 de septiembre de 2000.

7 Decisión 486, Art. 83: "*El solicitante de una patente de modelo de utilidad podrá pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de invención o de registro de diseño industrial, siempre que la materia objeto de la solicitud inicial lo permita. A efectos de esto último deberá cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo 35.*"

8 Decisión 486, Art. 85: "*Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses.*"

normas que rigen las patentes de invención y antes de las que se refieren a los diseños industriales; por lo que cabe señalar, que en todas las Decisiones citadas, desde el principio, nuestro derecho comunitario quiso distinguirlos de aquéllas y de estos, con los que suele en ocasiones confundírseles.

Esta ubicación nos da la idea de una graduación respecto de la consideración inventiva que el modelo de utilidad tiene frente a las patentes de invención ('inventos mayores'); es decir, que es menor ('inventos pequeños') y a los diseños industriales que no exigen nivel inventivo puesto que no son inventos, sino combinaciones de formas y colores que se incorporan a un producto industrial para darle una apariencia especial y que sirven de tipo o patrón de fabricación del mismo sin que cambie su destino o finalidad; su valor es estético y no proporciona una utilidad o una ventaja al producto como sí lo hace el modelo de utilidad."[9]

3. Concepto

El modelo de utilidad es una institución de origen alemán de finales del siglo XIX.[10] Fue establecida:

"*…por la Ley de 1 de junio de 1891 con el propósito de proteger a estos pequeños inventos que no podían cumplir —ni tenía sentido que lo hiciesen por su modestia— los rigurosos requisitos de una invención, gozando, no obstante —a cambio de exigencias menos severas— de los mismos derechos que las patentes mismas, aunque por un plazo de duración menor*"[11].

---

9 Proceso 43-IP-2001, GOAC 716, de 18 de septiembre de 2001, p. 14. Proceso 140-IP-2003, GOAC 1061, de 29 de abril de 2004, p. 22.

10 Inmaculada González López, «La protección jurídica de las invenciones menores en Europa: especial referencia al modelo de utilidad», en *Propiedad intelectual, innovación y competencia*, Temas de derecho industrial y de la competencia 8 (Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2008), p. 396.

11 Hermenegildo Baylos Corroza, *Tratado de derecho industrial*, 3.ª ed. (Navarra: Aranzadi S.A., 2009), p. 1193.

En la actualidad, se trata de una figura presente en las legislaciones de varios países.[12]

Definir a los modelos de utilidad como una protección jurídica de las invenciones menores[13] es insuficiente. En efecto, existen otros derechos de propiedad intelectual que permiten proteger invenciones menores[14]. Los modelos de utilidad, en este

12 "*A partir de la iniciativa alemana, la implantación internacional de esta específica protección ha sido constante. Actualmente, el número de países que cuentan con el modelo de utilidad en su ordenamiento sobre propiedad industrial alcanza casi un centenar, entre ellos, España u otros tan importantes como Francia, Japón, Alemania, Corea del Sur, China o Rusia.*" «Directrices de examen de Modelos de Utilidad (Ley 24/2015)» (Oficina Española de Patentes y Marcas, enero de 2019), sec. 1.1, http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Invenciones_Ley_24_2015/2019_02_07_Directrices_Examen_Modelos_Utilidad.pdf

13 "*El adjetivo 'menor' no está relacionado con el valor económico de estas invenciones, ni tampoco con su envergadura física o el grado de complicación técnica de las mismas invenciones, sino que se refiere exclusivamente al menor grado de esfuerzo inventivo que implican.*" González López, «La protección jurídica de las invenciones menores en Europa: especial referencia al modelo de utilidad», Op. Cit., p. 384.

14 González López, «La protección jurídica de las invenciones menores en Europa: especial referencia al modelo de utilidad», Op. Cit., pp. 383-428. Además de los modelos de utilidad, entre otras formas de protección de las invenciones menores, se cuentan las pequeñas patentes y las patentes de corta duración: "*La 'pequeña patente' o 'patente de corta duración', así como el certificado de utilidad francés, protegen invenciones industriales, que no se diferencian cualitativa ni cuantitativamente de las invenciones industriales protegibles mediante una patente ordinaria. El ámbito jurídico de protección, en todos los casos, es exactamente el mismo. No se exige que la idea inventiva deba plasmarse en una forma espacial, pueden protegerse mediante estas modalidades de protección todas las invenciones técnicas, tanto las invenciones de producto como las invenciones de procedimiento y las sustancias. Tampoco se requiere que las invenciones que accedan a la protección de la 'patente de corta duración', de la pequeña patente o del certificado de utilidad deban ser de gran simpleza constructiva o que deban referirse necesariamente a herramientas u objetos de uso cotidiano. Por último, ni siquiera se requiere expresamente que la idea inventiva aporte una ventaja técnica o un avance*

marco, son una forma de protección aplicable a una materia protegible determinada —punto que se trata más adelante—. En otras palabras, "[s]*e trata de invenciones, pero no de cualquier tipo*".[15]

Así, para la doctrina:

> "*Se trata de soluciones técnicas modestas; muchas veces incluso de soluciones que no son sin más obvias; que exigen una cierta dosis de ingenio e imaginación; que estriban en detalles, en alterar la disposición de los elementos de que normalmente está dotado ya el objeto o en modificación de su forma o estructura corriente y adicionarle un rasgo nuevo; de modo que tales innovaciones incrementan la utilidad de ese objeto, que así resulta más manejable o de empleo más ventajoso y sencillo, o proporciona efectos útiles que antes no tenía, como una ventaja (ahorro de tiempo o materiales) en su fabricación.*"[16]

Estos rasgos conceptuales se encuentran también en la jurisprudencia del TJCA, que ha definido al modelo de utilidad como "…*una invención menor o creación industrial de menor exigencia inventiva*".[17] Más específicamente, ha precisado que:

---

técnico o utilidad en la fabricación o en el uso de los objetos a los que se aplica. En consecuencia, para la obtención de este tipo de patente o de un certificado de utilidad hay que atender a las excepciones de patentabilidad que las respectivas leyes establecen para la obtención de una patente ordinaria.- Del mismo modo, los requisitos de protección de la invención para obtener una patente de corta duración o certificado de utilidad son los mismos que los exigidos para obtener válidamente una patente de invención ordinaria…" González López, «La protección jurídica de las invenciones menores en Europa: especial referencia al modelo de utilidad», Op. Cit., pp. 419-420.

15 «Directrices de examen de Modelos de Utilidad (Ley 24/2015)», sec. 1.2.

16 Baylos Corroza, *Tratado de derecho industrial*, Op. Cit., p. 1194.

17 Proceso 43-IP-2001, GOAC 716, de 18 de septiembre de 2001, p. 14. Proceso 7-IP-2004. GOAC 1057, de 21 de abril de 2004, p. 30. Proceso 140-IP-2003, GOAC 1061, de 29 de abril de 2004, p. 22. Proceso 73-IP-

"*Estas concepciones del modelo de utilidad constituyen un conjunto de reglas técnicas que pueden trazar, de acuerdo con la doctrina, fronteras horizontales y verticales, con base en las cuales discriminan entre pequeñas y mayores invenciones atendiendo a diversas consideraciones, entre ellas, la actividad inventiva presente.*

Se ha dicho que cuando el objeto del modelo de utilidad se identifica con las invenciones menores estamos frente a una delimitación horizontal, pero si se refiere a formas espacialmente definidas se trata de una delimitación vertical.

En el ordenamiento andino la conceptualización del modelo de utilidad sigue ambas delimitaciones, una delimitación horizontal, como una invención menor, cuando el artículo 54 de la Decisión 344 dice que el modelo de utilidad permite una mejora o un diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Igualmente, la menor condición inventiva se observa cuando el legislador ha concebido el modelo de utilidad para proteger invenciones relativas a objetos o instrumentos, herramientas o mecanismos que no son merecedoras de la tutela otorgada por el sistema de patentes de invención.

De allí se puede determinar que el modelo de utilidad es una figura cercana a las patentes de invención, porque sirve para proteger pequeños inventos, que constituyen aportaciones técnicas (mejoras sustanciales) que tienen por objeto obtener ventajas útiles sobre lo ya conocido.

2011, GOAC 2032, de 22 de marzo de 2012, p. 17. Proceso 348-IP-2015, GOAC 2836, de 26 de octubre de 2016, p. 9. Proceso 424-IP-2015, GOAC 2843, de 4 de noviembre de 2016, p. 6 (con ligera variación de redacción). Proceso 163-IP-2016, GOAC 2855, de 9 de noviembre de 2016, p. 9 (con ligera variación de redacción). Proceso 555-IP-2016, GOAC 3028, de 24 de mayo de 2017, p. 34 (con ligera variación de redacción). Proceso 550-IP-2018, GOAC 3844, de 12 de diciembre de 2019, p. 30 (con ligera variación de redacción).

> *En cuanto a la delimitación vertical, el artículo 54 citado, establece que 'Se concederá patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo...', con lo cual se verifica en relación con formas espacialmente definidas.*"[18]
>
> (Énfasis agregado)

Las delimitaciones horizontal y vertical que refiere el TJCA coinciden con la esencia del modelo de utilidad como una protección de invenciones menores (delimitación horizontal) aplicable a una materia protegible determinada (delimitación vertical).

El concepto de modelo de utilidad permite, además, distinguirlo de otros derechos de propiedad industrial que le son cercanos: las patentes de invención y los diseños industriales.

Al igual que las patentes de invención, "[e]*l modelo de utilidad se refiere a invenciones, que ofrecen solución a un problema técnico* [pero] *su exigencia inventiva, y avance tecnológico es menor, debido a que se trata de una ventaja en su empleo o fabricación.*"[19] El hecho de que el modelo de utilidad proteja invenciones "…*implica relacionar el problema que se pretende resolver con la solución técnica que se da a ese problema*"[20], con la particularidad de que esta figura

---

18 Proceso 43-IP-2001, GOAC 716, de 18 de septiembre de 2001, pp. 14-15. Proceso 7-IP-2004, GOAC 1057, de 21 de abril de 2004, p. 30. Proceso 140-IP-2003, GOAC 1061, de 29 de abril de 2004, pp. 22-23. Proceso 160-IP-2007, GOAC 1623, de 27 de mayo de 2008, p. 23. Proceso 137-IP-2013, GOAC 2255, de 25 de noviembre de 2013, p. 5. Proceso 348-IP-2015, GOAC 2836, de 26 de octubre de 2016, pp. 9-10.

19 Proceso 7-IP-2004, GOAC 1057, de 21 de abril de 2004, p. 31. Proceso 73-IP-2011, GOAC 2032, de 22 de marzo de 2012, p. 17.

20 Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres, y Manuel Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial*, 2.ª ed. (Madrid: Marcial Pons,

"*…consiste siempre en una regla técnica materializada en la forma de un objeto.*"[21] Así pues, la diferencia con las patentes de invención reside en que, en los modelos de utilidad, el nivel inventivo que se exige a la regla técnica es menor y dicha regla técnica radica en la forma de un objeto.

Empero, la delimitación —sobre todo en la práctica— de los modelos de utilidad en relación con las patentes de invención es compleja:

> "*La distinción entre patentes y modelos de utilidad constituye una cuestión no resuelta en forma mínimamente armónica en el Derecho Comparado. En términos muy generales (...) puede afirmarse que la protección de los modelos de utilidad está dirigida a creaciones que carecen de los niveles inventivos propios de las invenciones patentables, pero a las que se considera dignas de incentiva y tutela. Originalmente, la protección de modelos de utilidad se reservaba para mejoras funcionales en elementos tridimensionales, pero la tendencia contemporánea es a superar ese tipo de limitaciones.*"[22]

Es por ello que:

> "*…dado que la delimitación entre invención protegible mediante modelo de utilidad y aquella que puede obtener una patente de invención no puede ser tajante, existe necesariamente una zona gris en la que es dudosa la calificación de la invención dentro de una u otra categoría*"[23].

2013), p. 289.

21 Fernández-Nóvoa, Otero Lastres, y Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial*, Op. Cit., p. 290.

22 Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las patentes de invención* (Buenos Aires: Heliasta S.R.L., 2001), t. I, p. 629.

23 González López, «La protección jurídica de las invenciones menores en Europa: especial referencia al modelo de utilidad», Op. Cit., p. 412.

La *conversión* de la solicitud[24] es, precisamente, uno de los mecanismos concebidos para enfrentar esta dificultad.[25]

De otra parte, el mencionado carácter *técnico* de los modelos de utilidad permite deslindarlos de los diseños industriales, cuya finalidad es *estética*. Así lo postula la doctrina:

> "[E]*stas aportaciones, modestas, pero técnicas,* modelos de utilidad*, no pueden mezclarse ni confundirse con esas otras modificaciones formales del objeto, en que se trata sólo de atraer y hacer más agradable el producto, sin afectar para nada a su utilidad, que es la misma ya tenía, que son los* diseños industriales."[26]

Y lo corrobora la jurisprudencia del TJCA:

> "*En tal sentido, tomando el concepto del Artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, solo deberán poseer una finalidad estética, dado que, si la innovación se realiza respecto de la 'finalidad' del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial, sino del modelo de utilidad. En este sentido, serán solo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría.*"[27]

En otras palabras:

---

24 El Art. 83 de la Decisión 486 establece esta posibilidad al disponer que "[e]*l solicitante de una patente de modelo de utilidad podrá pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de invención (…), siempre que la materia objeto de la solicitud inicial lo permita…*".

25 González López, «La protección jurídica de las invenciones menores en Europa: especial referencia al modelo de utilidad», Op. Cit., pp. 411-412.

26 Baylos Corroza, *Tratado de derecho industrial*, Op. Cit., p. 1194.

27 Proceso 90-IP-2019, GOAC 3854, de 18 de diciembre de 2019, p. 30.

> "*…lo verdaderamente definidor resulta, precisamente, esa proyección utilitaria de la forma que deriva de la alteración estructural y que implica que la innovación trascienda de la simple noción de mejora o embellecimiento estético.*"[28]

En efecto, en los diseños industriales "*…no existe una solución a un problema técnico, no se aumenta la utilidad del objeto, sino simplemente contribuye a mejorar su aspecto exterior, a hacerlo más agradable o atractivo*"[29].

En este contexto, la separabilidad —noción de difícil aplicación en la práctica— constituiría el criterio de distinción entre ambas figuras:

> "*De esta manera, se puede concluir que si una creación de forma que cumple una función técnica, puede ser separada del efecto técnico producido, esta creación puede ser protegida por la figura del diseño industrial, mientras que si esta forma no pudiera ser separada, la protección adecuada sería por medio de la figura del modelo de utilidad. Sin embargo, es importante considerar que la protección otorgada al diseño industrial no se extiende a todo lo que en un diseño sirva sólo para obtener un resultado técnico.*"[30]

A pesar de que la delimitación entre modelos de utilidad y diseños industriales parecería más asequible que entre aquellos y las patentes de invención, la normativa prevé también la *conversión* de la solicitud en este extremo.[31] Más relevante

---

28 Enrique Barrero Rodríguez, *Hacia un nuevo régimen jurídico de la creación industrial* (Madrid: Marcial Pons, 2016), p. 146.

29 Salvador D. Bergel, «Modelos de utilidad», en *Derecho de patentes*, 2.ª ed. (Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1999), p. 225.

30 Proceso 122-IP-2012, GOAC 2151, de 18 de febrero de 13, p. 23. Proceso 195-IP-2013, GOAC 2402, de 20 de octubre de 2014, p. 47.

31 El Art. 83 de la Decisión 486 establece esta posibilidad al establecer que "[e]*l solicitante de una patente de modelo de utilidad podrá pedir que su solicitud se convierta en una solicitud (…) de registro de diseño industrial, siempre que la materia objeto de la solicitud inicial lo permita…*".

todavía, la jurisprudencia del TJCA ha considerado factible la acumulación de protección.[32]

4. Materia protegible

Por *materia protegible* se entiende aquello susceptible —o no— de protegerse mediante un derecho de propiedad intelectual. Así, el régimen de derechos de autor protege obras, las marcas consisten en signos y las patentes de invención tutelan invenciones.

---

32 La acumulación de protección rebasa los límites del presente estudio. En lo que aquí interesa, basta con indicar que, a decir del TJCA: "*Diferentes objetos o bienes intelectuales pueden ser protegidos por diferentes modalidades de propiedad intelectual. Para tratar estos temas la doctrina ha llamado a esta superposición de figuras y regulaciones, «zonas fronterizas» o «zonas de contacto». Un conjunto de sonidos puede ser entendido como una obra musical y protegido por el derecho de autor, pero a su vez puede ser protegido como una marca sonora. Un dibujo que representa una figura en tres dimensiones puede ser protegido como una obra de arte por parte del derecho de autor, pero también ser objeto de protección como marca tridimensional o diseño industrial; inclusive, de conformidad con su grado inventivo puede ser protegido como modelo de utilidad o patente de invención. Así, de esta manera, podríamos citar muchos ejemplos mediante los cuales ilustraríamos la conexión que había* [sic] *entre las figuras de protección intelectual. En consecuencia, un mismo bien intelectual, si se cumplen los requisitos para ello, podría ser protegido por diferentes figuras y esquemas normativos. En el caso particular, el demandante afirma que la parte externa de su invención es también protegible por la figura del diseño industrial. Si el objeto presentado reúne tanto las características para ser protegido como patente de invención, modelo de utilidad, signo distintivo (marca, lema comercial, nombre comercial, etc.), derecho de autor u otras modalidades y esquemas de protección, bajo el esquema normativo de propiedad intelectual comunitario andino es perfectamente viable su protección en los diferentes niveles planteados. Es muy importante tener en cuenta que para que se dé la protección adecuada se deben cumplir los requisitos sustanciales y procesales pertinentes, es decir, cumplir con las características propias de cada figura y, si es del caso, cumplir con los trámites de concesión o registro.*" Proceso 115-IP-2011, GOAC 2065, de 20 de junio de 2012, pp. 27-28.

4.1. Delimitación positiva

El modelo de utilidad constituye una regla técnica que se concreta en la forma de un objeto. Con respecto a este último:

> "*El objeto en el cual se materializa el derecho (...) debe ser un* objeto de uso práctico*, como por ejemplo una herramienta, una máquina, un artefacto o un mecanismo o alguna parte de los mismos.*"[33]

Esta exigencia ha sido constante en la definición de modelo de utilidad en la normativa comunitaria andina. Así, el inciso primero del Art. 81 de la Decisión 486 dispone:

> "*Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.*"
>
> (Énfasis agregado)

La doctrina, por su parte, enseña que —en cuanto a modelos de utilidad se refiere— *objeto* tiene el significado de *cosa*[34], por lo que, además de los ejemplos que la norma señala, también se consideran susceptibles de protección a través de esta figura a las máquinas, piezas, partes e insumos[35], entre otros.

---

33 Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila, *El régimen andino de la propiedad industrial. Decisiones 344 y 345 del Acuerdo de Cartagena* (Santa Fe de Bogotá: Gustavo Ibáñez C. Ltda., 1995), p. 154.

34 Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las patentes de invención*, t. II, Op. Cit., p. 805 (cosas tridimensionales). Otero Lastres, *Manual de la Propiedad Industrial*, Op. Cit., p. 290 (cosa mueble).

35 Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las patentes de invención*, t. II, Op. Cit., p. 806.

En este marco, en relación con el Art. 54 de la Decisión 344, el TJCA ha precisado en los siguientes términos los elementos que delimitan la materia protegible a través de modelos de utilidad:

> "*a)* *Se trata de una invención: Aunque el modelo de utilidad es una invención menor, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente.*
>
> *b)* *Tiene forma definida de un objeto: Se trata de una cosa espacialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia.*
>
> *c)* *Mejora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaja o beneficio que antes no tenía: Esa forma adicional debe reportar una ventaja práctica o utilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura del objeto cuya protección se pretende.*"[36]

(Énfasis propio)

[36] Proceso 43-IP-2001, GOAC 716, de 18 de septiembre de 2001, p. 15. Proceso 7-IP-2004, GOAC 1057, de 21 de abril de 2004, p. 31. Proceso 160-IP-2007, GOAC 1623, de 27 de mayo de 2008, p. 24. Proceso 73-IP-2011, GOAC 2032, de 22 de marzo de 2012, pp. 17-18. Proceso 147-IP-2011, GOAC 2056, de 29 de mayo de 2012, p. 36. Proceso 137-IP-2013, GOAC 2255, de 25 de noviembre de 2013, p. 6. Proceso 424-IP-2015, GOAC 2843, de 4 de noviembre de 2016, p. 6 (con ligera variación de redacción). Proceso 163-IP-2016, GOAC 2855, de 9 de noviembre de 2016, p. 9 (con ligera variación de redacción). Proceso 555-IP-2016, GOAC 3028, de 24 de mayo de 2017, pp. 34-35 (con ligera variación de redacción). Proceso 550-IP-2018, GOAC 3844, de 12 de diciembre de 2019, p. 31 (con ligera variación de redacción). Proceso 571-IP-2018, GOAC 3897, de 18 de febrero de 2020, p. 15.

No obstante, obviando la segunda característica, también ha señalado que:

> "*El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a este una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía. Lo anterior es sumamente importante, ya que en esto se diferencia de la patente de invención y de ahí se origina que a los modelos de utilidad se los denomine como una invención menor.*"[37]

En cuanto a estos elementos que especifican la materia protegible, son pertinentes las siguientes precisiones:

(i) Invención

Por lo que interesa al carácter de *invención*, ello implica que el modelo de utilidad constituye una regla técnica con la particularidad de que dicha regla recae sobre la forma de un objeto conocido. En consecuencia, de no tratarse de un objeto conocido, "*se estará ante una invención patentable y la protección mediante modelos de utilidad será prácticamente irrelevante*".[38] Por lo demás, esta regla técnica debe reunir los *requisitos* que se indican luego —en el numeral 5 del presente trabajo—.

(ii) Forma espacialmente definida

Respecto de este elemento, el TJCA ha sostenido:

> "*La forma definida, como ya se ha expresado, es un requisito básico y fundamental de los modelos de*

[37] Proceso 160-IP-2007, GOAC 1623, de 27 de mayo de 2008, p. 24. Proceso 73-IP-2011, GOAC 2032, de 22 de marzo de 2012, p. 18. Proceso 147-IP-2011, GOAC 2056, de 29 de mayo de 2012, p. 36. Proceso 137-IP-2013, GOAC 2255, de 25 de noviembre de 2013, p. 6.

[38] Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las patentes de invención*, t. II, p. 806.

utilidad. Se trata de una forma, claramente reivindicable que manifiesta características diferenciables de cualquier otra y que puede ser: 'una configuración o disposición de los elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo...'.

Los términos configuración o disposición, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, son sinónimos. Disposición es la acción y efecto de disponer, por lo que disponer significa colocar, poner las cosas en orden y situación conveniente; en tanto que configuración es la disposición de las partes que componen una cosa y le dan una peculiar figura.

En consecuencia, la forma consiste en dar un nuevo orden a las cosas o distribución distinta de los elementos que componen la cosa u objeto, o arreglo de componentes que se agregan de manera que le dan una característica distinta al mismo, una peculiaridad en su figura.

Por ejemplo, constituye una invención: el teléfono; quien creó el sistema de la comunicación oral por teléfono, inventó algo nuevo, hasta entonces inexistente y concibió una genuina invención; al paso que la substitución de la manivela por el disco o la substitución del disco por teclas en el aparato telefónico, constituyen modelos de utilidad, por cuanto se trata de mejoramientos o innovaciones realizadas sobre un objeto conocido."[39]

Este elemento, de acuerdo con la definición de modelo de utilidad, se materializa en la forma del objeto, la

[39] Proceso 43-IP-2001, GOAC 716, de 18 de septiembre de 2001, p. 16. Proceso 7-IP-2004, GOAC 1057, de 21 de abril de 2004, pp. 31-32 (salvo el ejemplo). El ejemplo no es, quizás, el más adecuado, pues en él parece difícil precisar cuál sería la nueva forma, la nueva configuración de elementos o la nueva disposición de elementos del objeto conocido.

configuración de elementos del objeto o la disposición de elementos del objeto.[40]

La doctrina añade que:

> "*El concepto de forma no se reduce a «la configuración de un objeto determinado, es decir la forma 'hacia afuera' sino también la forma 'hacia adentro', o sea* todo lo que llena el espacio… *lo que la doctrina alemana ha denominado* forma espacial (Raunform), *es decir lo que ocupa un lugar en el espacio»*."[41]

Además, expone varias cualidades de dicha forma. Así, la forma debe poseer caracteres de permanencia[42] y podría ser definida bidimensional o tridimensionalmente.[43] Debe ser perceptible y determinada, aun cuando no necesariamente perceptible por el sentido de la vista ni de manera inmediata.[44] Puede

---

40 La Oficina Española de Patentes y Marcas brinda las siguientes definiciones: **configuración**: "*Disposición de las partes que componen una cosa y le dan su peculiar forma y propiedades anejas*"; **estructura**: "*Distribución de las partes de un cuerpo, la disposición y el orden de las partes dentro de un todo*"; y, **composición**: "*Acción y efecto de componer*", donde **componer** significa "*Formar de varias cosas una, juntándolas y colocándolas con cierto modo y orden*". «Directrices de examen de Modelos de Utilidad (Ley 24/2015)», sec. 1.2.

41 Pachón y Sánchez Ávila, *El régimen andino de la propiedad industrial. Decisiones 344 y 345 del Acuerdo de Cartagena*, Op. Cit., p. 153.

42 "*La forma debe cumplir determinados recaudos: 1) la de poseer una configuración determinada, lo cual implica la necesidad de ocupar un lugar en el espacio con caracteres de permanencia (elemento sólido), que nos hace desechar las formas que circunstancialmente puedan adquirir los elementos líquidos o gelatinosos.*" Bergel, «Modelos de utilidad», Op. Cit., p. 219.

43 Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las patentes de invención*, t. II, Op. cit., pp. 805-806. Fernández-Nóvoa, Otero Lastres, y Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial*, Op. Cit., p. 291.

44 Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las patentes de invención*, t. II, Op.

también estar referida a la materia del objeto.[45] Empero, este requisito de la forma espacialmente definida —también llamado de *representación espacial*— ha ido relativizándose e, inclusive, descartándose.[46] De este modo, en ciertos países, los modelos de utilidad han venido a constituirse en *pequeñas patentes*, cuya diferencia fundamental con el régimen de patentes de invención reside en la distinta valoración del requisito de nivel inventivo[47], lo cual, naturalmente, se encuentra sujeto a las particularidades de la normativa de que se trate.

Cit., p. 807. Fernández-Nóvoa, Otero Lastres, y Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial*, Op. Cit., p. 291. Bergel, «Modelos de utilidad», Op. Cit., p. 219.

45 "*La ventaja para su uso o fabricación puede presentarse en su estructura (interna), en su configuración (externa) o en su constitución (material). (…) Conviene destacar que la doctrina mayoritaria no acepta que la materia en sí misma, o aisladamente considerada, pueda ser protegida como modelo de utilidad, debido a que la corporeidad es una de las características esenciales de esta figura. Por consiguiente sólo se admite la utilización o aplicación de una sustancia nueva para la elaboración de un objeto de la que resulte una ventaja apreciable para su uso o fabricación.*" María Luisa Llobregat Hurtado, *Temas de propiedad industrial*, 2.ª ed. (Madrid: La Ley, 2007), pp. 348-349.

46 "*En Alemania, constatada que la estrechez del concepto legal seguía dejando desprovistas de protección un gran número de invenciones menores, la doctrina y la jurisprudencia primero y el legislador después realizaron un esfuerzo por adaptar esta institución jurídica a las nuevas circunstancias económicas y al incesante desarrollo tecnológico. Así, se fue ampliando progresivamente el ámbito de protección del modelo de utilidad, admitiendo el registro de máquinas y dispositivos de funcionamiento, cambios de material, invenciones consistentes en un nuevo uso o aplicación de un objeto, conexiones eléctricas o invenciones consistentes en una nueva sustancia alimenticia, un medicamento o un estimulante.*" González López, «La protección jurídica de las invenciones menores en Europa: especial referencia al modelo de utilidad», Op. Cit., p. 399.

47 González López, «La protección jurídica de las invenciones menores en Europa: especial referencia al modelo de utilidad», Op. Cit., pp. 400-405.

(iii) Mejora o perfeccionamiento

Este elemento se subsume en la exigencia de utilidad, sobre la cual el TJCA ha señalado:

> "[S]*iguiendo el mismo ejemplo citado, la disposición y orden de elementos nuevos le han aportado al teléfono una configuración distinta a la inicial, modificaciones en su elaboración que le proporcionan beneficios, perfeccionándolo para el mayor confort y hacia un modo de uso más práctico del objeto; es decir que el cambio no sólo se da con fines estéticos sino que implica una ventaja técnica.*"[48]

La utilidad puede ser muy variada. En efecto:

> "*La ventaja práctica o utilidad del modelo debe entenderse en un sentido amplio. Los beneficios que supone, producto de modificaciones derivadas de la forma del objeto (modificación corporal), deben representar algún tipo de ventaja, bien sea por ejemplo, porque reduce costos de producción o implica una mejora en las prestaciones del objeto, o amplía las posibilidades de su uso u otorga mayor eficacia o comodidad para su manipulación o porque incrementa su resistencia, da mayor seguridad o facilita su montaje o fabricación, etc.*"[49]

Otras ventajas incluyen:

---

48 Proceso 43-IP-2001, GOAC 716, de 18 de septiembre de 2001, p. 16. Respecto de este pronunciamiento, conviene precisar que, de acuerdo con la definición de modelo de utilidad, no deben ser nuevos los elementos ("elementos nuevos"), sino que debe ser nueva la disposición o configuración de ellos.

49 Fernando Jiménez Valderrama, *Protección jurídica del conocimiento y la tecnología en la empresa* (Bogotá: Temis S.A., 2018), pp. 80-81.

> "*…economías de tiempo, energía o trabajo; mejoras en las condiciones de trabajo; eficacia o comodidad en la utilización o empleo del objeto al que se refiere la nueva forma o disposición; un mejor aprovechamiento de ese objeto; una mayor facilidad o economía en la fabricación de ese objeto; un empleo más satisfactorio de ese objeto para los consumidores.*"[50]

Así, por ejemplo:

> "[s]*i se trata de una caja de cartón, sería una ventaja práctica poder fabricarla con el menor material posible, o poder armarla mucho más rápidamente de lo que se arman las cajas que se encuentran en el estado de la técnica anterior a la solicitud.*"[51]

En todo caso, vale enfatizar que:

> "*La forma presta una determinada utilidad técnica en tanto es funcional. Lo que produce la ventaja técnica es el 'funcionamiento de la forma'. De allí que debe mediar una relación causal entre la nueva forma espacial y la mejora funcional del objeto de uso práctico.*"[52]

Dicho de otra manera, la utilidad debe ser resultado de la forma nueva:

> "*Los modelos de utilidad protegibles deben importar una mejor utilización en la función a que estén destinados los objetos a que se refieran esos modelos de utilidad. (…) Se trata de una exigencia propia del régimen de modelos de utilidad, consistente en que el modelo protegible permita que el objeto al que se*

---

50 Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las patentes de invención*, t. II, Op. Cit., p. 810.

51 «Directrices de examen de Modelos de Utilidad (Ley 24/2015)», sec. 1.2.

52 Bergel, «Modelos de utilidad», Op. Cit., p. 220.

> *refiere sea utilizable en mejor manera que en caso de carecerse de la disposición o forma novedosa propuesta. No se exige, según se advierte, que el modelo sea la mejor de todas las formas posibles o aun la mejor de todas las conocidas, pero sí que permita cierta ventaja ausente en caso de no emplearse la disposición o forma propuesta. La mejora funcional atribuible al modelo de utilidad debe ser una consecuencia de la nueva forma o disposición implícita en éste*."[53]

4.2. Delimitación negativa

La definición de modelo de utilidad contenida en el inciso primero del Art. 81 de la Decisión 486 debe complementarse con el Art. 82 *ibidem*:

> "*No se considerarán modelos de utilidad: las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estético.*
>
> *No podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención.*"

Es por ello que el TJCA también se ha pronunciado sobre las materias excluidas de protección como modelo de utilidad. Así, en relación con el Art. 55 de la Decisión 344, ha señalado que "…*es una norma de excepción* [que c]*ontiene una delimitación del concepto por la vía negativa*"[54]. Esta delimitación comprende:

> "*[E]n primer lugar, una prohibición de patentabilidad de los objetos que no pueden ser protegidos bajo una patente de modelo de utilidad tales como: los procedimientos y materias*

---

53 Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las patentes de invención*, t. II, Op. Cit., p. 810.

54 Proceso 43-IP-2001, GOAC 716, de 18 de septiembre de 2001, p. 16.

excluidas de la protección por la patente de invención. En segundo lugar, se señalan los objetos que no se consideran como modelos de utilidad.

La prohibición va encaminada hacia objetos que pudiendo ser modelos de utilidad no lo son porque la norma expresamente así lo establece (…)

En cambio, no se consideran modelos de utilidad: las esculturas, las obras de arquitectura, pintura, grabado, estampado o cualquier otro objeto de carácter puramente estético, porque no cumplen con uno de los requisitos primordiales del modelo de utilidad, que es precisamente su aporte utilitario o uso práctico que sirva para cubrir alguna necesidad o para hacer un trabajo más fácil."[55]

Respecto de los fundamentos de estas exclusiones, el TJCA ha señalado:

"*El artículo 55 establece qué no puede ser objeto de protección por patente de utilidad* [sic], *determinando como excepción, dos casos a saber:*

a. Los procedimientos y materias excluidas de la protección por la patente de invención.

b. Los objetos de carácter puramente estético como las esculturas, las obras de arquitectura, pintura, grabado, estampado.

En el primer caso se quiso dotar de coherencia al régimen de propiedad industrial, ya que la exclusión de patentabilidad obedece a ciertos valores e intereses que el legislador comunitario pretendió salvaguardar.

En el segundo caso excluye los objetos de carácter únicamente estético, los que de conformidad con las características del modelo de utilidad no encuadrarían

[55] Proceso 43-IP-2001, GOAC 716, de 18 de septiembre de 2001, pp. 16-17.

> *dentro de la figura, ya que no proporcionan una ventaja o utilidad que no poseía el objeto sobre el que se realizó.*"[56]

Pero también ha sostenido, en términos más generales, que:

> "*El Artículo 55 de la Decisión 344 establece prohibición de patentabilidad como modelo de utilidad de los procedimientos y materias excluidas de la protección de la patente de invención, tanto como de las esculturas, las obras de arquitectura, pintura, grabado, estampado o cualquier otro objeto de carácter puramente estético, porque no cumplen con uno de los requisitos del modelo de utilidad, que es su aporte utilitario o práctico que sirva para cubrir alguna necesidad o para hacer un trabajo más fácil.*"[57]

Entonces, por vía de delimitación negativa, existen tres grupos de objetos que no son materia protegible a través de modelos de utilidad: (i) las materias excluidas de protección como patente de invención —pues no se trataría de invenciones[58]—; (ii) los objetos de carácter exclusivamente estético —debido a que no implican una ventaja o utilidad—; y, (iii) los procedimientos —en razón de que no involucran la forma espacialmente definida de un objeto—. Estos grupos no son sino consecuencia de la falta de los elementos que configuran la materia protegible mediante modelos de utilidad. En efecto, respecto de los procedimientos, basta decir que su exclusión "*…es una consecuencia lógica e inevitable de la primera de las notas conceptuales del modelo de utilidad: la de que la regla ha de materializarse en la forma de un objeto.*"[59]

---

56 Proceso 160-IP-2007, GOAC 1623, de 27 de mayo de 2008, p. 24.

57 Proceso 348-IP-2015, GOAC 2836, de 26 de octubre de 2016, p. 11.

58 En materia de patentes de invención, se distingue entre *condiciones negativas de patentabilidad* y *excepciones a la patentabilidad*. Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las patentes de invención*, t. I, Op. Cit., pp. 686-690. La referencia a "materias excluidas de la protección por la patente de invención" incluiría dichas condiciones negativas y excepciones. «Directrices de examen de Modelos de Utilidad (Ley 24/2015)», pp. 64-65.

59 Fernández-Nóvoa, Otero Lastres, y Botana Agra, *Manual de la Propiedad*

5. Requisitos de protección

La *materia protegible* a través de un determinado derecho de propiedad intelectual requiere, además, cumplir ciertos *requisitos*: originalidad para las obras protegidas por derechos de autor; distintividad y susceptibilidad de representación gráfica para los signos marcarios; y, novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial en el caso de las patentes de invención.

En relación con los modelos de utilidad, como advertencia previa, vale recordar lo siguiente —plenamente aplicable al régimen comunitario andino vigente en la materia—:

> "*Los artículos 54 a 57 de la Decisión 344 regulan lo concerniente al modelo de utilidad. La reglamentación no ha sido modificada desde que se dictó la Decisión 311, pese a las críticas formuladas consistentes básicamente en: no resultar claros los requisitos de patentabilidad del modelo de utilidad y no simplificar el procedimiento para su concesión.*"[60]
>
> (Énfasis añadido)

Y es que, a diferencia de otras legislaciones, como la española[61], la normativa andina: (i) no define —

Industrial, Op. Cit., p. 293.

60 Pachón y Sánchez Ávila, *El régimen andino de la propiedad industrial. Decisiones 344 y 345 del Acuerdo de Cartagena*, Op. Cit., p.152.

61 El numeral 1 del Art. 137 de la Ley española dispone: "*Podrán protegerse como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en este Título, las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.*" Y, el numeral 1 del Art. 140 *ibidem* establece: "*Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un*

expresamente— a los modelos de utilidad como invenciones, (ii) ni determina —también explícitamente— que, de serlo, la exigencia de nivel inventivo en estos casos sea menor.[62] Ello, sin embargo, no significa que estos caracteres no se encuentren presentes en dicha normativa, como lo evidencia el trabajo interpretativo que el TJCA ha realizado.

En todo caso, en la jurisprudencia del TJCA —inclusive en una misma sentencia[63]—, se encuentran menciones de dos grupos de requisitos: unos particulares de los modelos de utilidad, y otros aplicables, en general, a las invenciones.

Por lo que interesa a los requisitos específicos de la figura de los modelos de utilidad, el TJCA ha interpretado que:

> "*De acuerdo con el artículo 54 de la Decisión 344, una invención es registrable como modelo de utilidad siempre que se trate de una invención de forma que mejore las prestaciones anteriormente conocidas de objetos preexistentes. <u>En esta norma se regulan todos aquellos</u>*

experto en la materia." «Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.», accedido 10 de febrero de 2020, https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8328-consolidado.pdf

62 "*La definición de modelo de utilidad dada por el artículo 54 de la Decisión 344 exige que la forma sea nueva sin mencionar para nada que tenga además nivel inventivo (actividad inventiva), por lo cual consideramos que este requisito no es necesario para la concesión de un modelo de utilidad, toda vez que, la remisión general que se hace a las disposiciones de patentes solo resulta aplicable en lo que «fuere pertinente» (artículo 56 de la Decisión 344) y no es pertinente agregar un requisito de patentabilidad cuando existe una norma particular que define el modelo de utilidad, mencionando explícitamente como requisito de patentabilidad la novedad y entendiéndose implícitamente consagrado el requisito de aplicación industrial*." Pachón y Sánchez Ávila, *El régimen andino de la propiedad industrial. Decisiones 344 y 345 del Acuerdo de Cartagena*, Op. Cit., pp. 153-154.

63 Proceso 43-IP-2001, GOAC 716, de 18 de septiembre de 2001, pp. 15-19.

> *requisitos o características que debe reunir la creación, como son: novedad, forma definida y utilidad*."[64]
>
> (Énfasis agregado)

Estos requisitos particulares coinciden —si cabe la expresión— con aquellos elementos que delimitan la materia protegible (forma espacialmente definida y utilidad) y con uno de los requisitos de patentabilidad (novedad). Por lo tanto, en lo que respecta a dichos elementos, nos remitimos a lo señalado en precedencia —numeral 4 del presente trabajo—. El requisito de novedad, en cambio, se lo trata a continuación.

El señalamiento de estos requisitos —que hemos denominado— particulares, podría introducir cierta ambigüedad, a pesar de que son pocos los pronunciamientos del TJCA en tal sentido. Más abundante es la jurisprudencia que aplica a los modelos de utilidad los requisitos de patentabilidad. Así, por la remisión que el Art. 56 de la Decisión 344 realizaba a las normas sobre patentes de invención, al igual que el Art. 85 de la Decisión 486[65], el TJCA ha interpretado que los denominados requisitos de patentabilidad son también exigibles a los modelos de utilidad:

> "*Evidentemente, las normas citadas* [esto es, los Arts. 1, 2 y 4 de la Decisión 344] *son pertinentes para ser aplicables a los modelos de utilidad, debido a que en dichos artículos se establecen los requisitos de patentabilidad de las invenciones, los que también deberá acreditar quien pretenda patentar un modelo de utilidad, pero, desde luego, con las adecuaciones que las diferencias entre unas y otros determinen.*"[66]

---

64 Proceso 43-IP-2001, GOAC 716, de 18 de septiembre de 2001, p. 15. Proceso 348-IP-2015, GOAC 2836, de 26 de octubre de 2016, p. 10.

65 Proceso 73-IP-2011, GOAC 2032, de 22 de marzo de 2012, p. 18.

66 Proceso 43-IP-2001, GOAC 716, de 18 de septiembre de 2001, p. 17. Proceso 7-IP-2004, GOAC 1057, de 21 de abril de 2004, p. 32 (con referencia a los Arts. 2, 4 y 5 de la Decisión 344). Proceso 160-IP-2007,

5.1. Novedad

Con relación a la *novedad* exigible a los modelos de utilidad, el TJCA ha señalado que el requisito "*es común tanto al modelo de utilidad como a las invenciones*".[67] En tal virtud, ha reiterado que la misma es absoluta, y no relativa, puesto que "*comprende el estado de la técnica a nivel mundial*".[68] Sin embargo, no tiene el mismo alcance que en materia de patentes de invención:

> "*La diferencia comparativa entre la novedad en las patentes de invención y la novedad en los modelos de utilidad, radica en que, en el primer caso, debe ser el objeto de creación algo que no ha existido antes, una solución a un problema técnico nuevo; en cambio, en los modelos de utilidad, la novedad es una innovación a un producto conocido que hace que se agregue al mismo una ventaja o beneficio que lo haga más eficiente o productivo, por lo cual se compara con el*

GOAC 1623, de 27 de mayo de 2008, pp. 24-25 (con referencia a los Arts. 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344). Proceso 137-IP-2013, GOAC 2255, de 25 de noviembre de 2013, p. 6 (con referencia a los Arts. 14, 16, 18 y 19 de la Decisión 486). Proceso 348-IP-2015, GOAC 2836, de 26 de octubre de 2016, p. 11 (con referencia a los Arts. 2, 4 y 5 de la Decisión 344). Proceso 424-IP-2015, GOAC 2843, de 4 de noviembre de 2016, p. 6 (con referencia a los Arts. 16, 18 y 19 de la Decisión 486). Proceso 163-IP-2016, GOAC 2855, de 9 de noviembre de 2016, p. 10. Proceso 555-IP-2016, GOAC 3028, de 24 de mayo de 2017, p. 35 (con referencia a los Arts. 14, 16, 18 y 19 de la Decisión 486). Proceso 550-IP-2018, GOAC 3844, de 12 de diciembre de 2019, pp. 31-32 (con referencia a los Arts. 14 y 16 de la Decisión 486).

67 Proceso 43-IP-2001, GOAC 716, de 18 de septiembre de 2001, p. 16. Proceso 7-IP-2004, GOAC 1057, de 21 de abril de 2004, p. 31. Proceso 348-IP-2015, GOAC 2836, de 26 de octubre de 2016, p. 10.

68 Proceso 43-IP-2001, GOAC 716, de 18 de septiembre de 2001, pp. 17-18. Proceso 7-IP-2004, GOAC 1057, de 21 de abril de 2004, p. 32. Proceso 160-IP-2007, GOAC 1623, de 27 de mayo de 2008, p. 25. Proceso 73-IP-2011, GOAC 2032, de 22 de marzo de 2012, p. 19.

> *objeto existente y se determina cual ha sido el instrumento, mecanismo, herramienta u objeto que se ha agregado al objeto original, proporcionándole una nueva forma o configuración, mejorando su aplicación industrial, y que además, dicha mejora no esté comprendida dentro del estado de la técnica.*"[69]

Así pues:

> "*…en el caso de los modelos de utilidad, la novedad se da por la innovación realizada sobre un producto ya conocido, al que se le añade una ventaja que aumente su eficiencia, mejorando su aplicación industrial; dicha mejora no debe estar comprendida dentro del estado de la técnica.*"[70]

Empero, la doctrina matiza la exigencia en los siguientes términos:

> "*El objeto a que se refiere la disposición o forma es ya conocido, pero la disposición o forma dada al mismo no lo es, y es calificable así como nueva. La novedad no se exige, así, respecto del objeto al cual se aplica la forma o disposición, ni a la aplicación de ese objeto o de su forma o disposición. Lo novedoso debe estar en*

---

69 Proceso 43-IP-2001, GOAC 716, de 18 de septiembre de 2001, p. 18. Proceso 73-IP-2011, GOAC 2032, de 22 de marzo de 2012, p. 19. La exigencia de que, en el modelo de utilidad, exista un "*instrumento, mecanismo, herramienta u objeto que se ha agregado al objeto original*", parece discordar con la definición de dicha figura como una nueva forma, nueva configuración de elementos o nueva disposición de elementos de un objeto conocido.

70 Proceso 7-IP-2004, GOAC 1057, de 21 de abril de 2004, p. 33. Proceso 160-IP-2007, GOAC 1623, de 27 de mayo de 2008, p. 25. Proceso 348-IP-2015, GOAC 2836, de 26 de octubre de 2016, p. 12. Proceso 424-IP-2015, GOAC 2843, de 4 de noviembre de 2016, p. 7 (con ligera variación de redacción). Proceso 555-IP-2016, GOAC 3028, de 24 de mayo de 2017, p. 36 (con ligera variación de redacción). Proceso 550-IP-2018, GOAC 3844, de 12 de diciembre de 2019, pp. 32-33 (con ligera variación de redacción).

> *esa forma o disposición, en cuanto a su aplicación a un objeto concreto.*"[71]

En otras palabras:

> "*La novedad debe referirse a la forma en su finalidad práctica, de allí que la sola circunstancia de repetir una forma conocida no es óbice para la protección legal. Debemos referirnos a la forma aplicada a un objeto de uso práctico.*"[72]

Ello por cuanto:

> "*El concepto de novedad se predica de la forma y no del objeto al cual se aplica, el cual puede ser conocido o nuevo. La novedad se relaciona con la forma de un objeto determinado no en cuanto a la forma misma, la cual puede ser conocida, sino en cuanto a la utilidad, ventaja o efecto técnico que le proporcione. La novedad exigida, con las precisiones que se han hecho, se determina de la misma manera como se hace en materia de patentes: Un modelo de utilidad es nuevo si no está comprendido en el estado de la técnica en el momento de la solicitud de la patente de modelo de utilidad o en la fecha de prioridad válidamente reivindicada.*"[73]

En consecuencia, el requisito de novedad no se predica del objeto sobre el que recae el modelo de utilidad. Lo nuevo debe ser la forma, la configuración de elementos o la disposición de elementos del objeto conocido, por lo que "*la novedad se exige tanto a la regla técnica como*

---

71 Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las patentes de invención*, t. II, Op. Cit., p. 808.

72 Bergel, «Modelos de utilidad», Op. Cit., p. 221.

73 Pachón y Sánchez Ávila, *El régimen andino de la propiedad industrial. Decisiones 344 y 345 del Acuerdo de Cartagena*, Op. Cit., p. 153.

a la forma en la que se materializa la propia regla técnica"[74].

También debe ser nueva la ventaja o utilidad que la forma, configuración de elementos o disposición de elementos, aporta al objeto conocido:

> "*Así el inventor debe dar —y esto supone una acción por parte del inventor— una configuración, estructura o constitución a un objeto. Y si debe darle tal forma a un objeto es porque, con anterioridad a la acción del inventor, dicho objeto no tenía la correspondiente configuración, estructura o constitución. O lo que es lo mismo, hasta ese momento no existía en el estado de la técnica un objeto dotado de esa forma. Además de esa acción de dotar de una nueva forma a un objeto, se requiere que de dicha forma resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. El mismo concepto de ventaja implica un algo —una mejora— sobre lo anterior. De donde se sigue que tampoco debería existir en el estado de la técnica una forma que proporcione ese algo que mejora la nueva estructura, constitución o configuración del objeto.*"[75]

Esta doble exigencia se encuentra, inclusive, en la definición de modelo de utilidad como "*toda nueva forma, configuración o disposición de elementos*" de un objeto conocido que es responsable de "*alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía*".[76]

---

[74] Fernández-Nóvoa, Otero Lastres, y Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial*, Op. Cit., p. 301.

[75] Fernández-Nóvoa, Otero Lastres, y Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial*, Op. Cit., p. 301.

[76] Decisión 486, Art. 81: "*Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.*"

5.2. Nivel inventivo

En cuanto al *nivel inventivo*, el modelo de utilidad "*no debe resultar obvio o evidente del estado de la técnica para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente*".[77] Sin embargo, "*se valora con criterios menos rígidos la actividad inventiva del autor, en cuanto a que es un aporte técnico más modesto que el de una invención.*"[78] Por consiguiente, la exigencia de nivel inventivo es menor en caso de los modelos de utilidad:

> "*En conclusión, para el Tribunal, los modelos de utilidad son inventos que deben implicar una actividad creadora que provoque cierta dificultad de deducción para el experto en la materia.*
>
> *Por lo mínimo, se requerirá de un cierto progreso en la regla técnica que se pretende proteger como modelo de utilidad y no de una variación o modalidad insignificante en relación con lo ya conocido.*"[79]

---

77 Proceso 43-IP-2001, GOAC 716, de 18 de septiembre de 2001, p. 17.

78 Proceso 43-IP-2001, GOAC 716, de 18 de septiembre de 2001, p. 16. Proceso 7-IP-2004, GOAC 1057, de 21 de abril de 2004, p. 31. Proceso 348-IP-2015, GOAC 2836, de 26 de octubre de 2016, p. 10.

79 Proceso 43-IP-2001, GOAC 716, de 18 de septiembre de 2001, p. 19. Proceso 7-IP-2004, GOAC 1057, de 21 de abril de 2004, p. 34. Proceso 160-IP-2007, GOAC 1623, de 27 de mayo de 2008, p. 26. Proceso 73-IP-2011, GOAC 2032, de 22 de marzo de 2012, p. 20. Proceso 348-IP-2015, GOAC 2836, de 26 de octubre de 2016, p. 13. Proceso 424-IP-2015, GOAC 2843, de 4 de noviembre de 2016, p. 8. Proceso 555-IP-2016, GOAC 3028, de 24 de mayo de 2017, p. 37.

Estas palabras del Tribunal coinciden, en gran medida, con las de José Manuel Otero Lastres (Otero Lastres, *Manual de la Propiedad Industrial*, 306): "Es necesaria, en consecuencia, una mínima actividad de creación, lo cual implica una cierta dificultad de deducción para el experto en la materia. Aunque mínimo, se exige, por tanto, un cierto grado de progreso

Ello por cuanto el rasgo común de las legislaciones que prevén la figura del modelo de utilidad —no obstante las diferencias entre ellas—:

> "…*es que los requisitos de protección* (…) *son menos rigurosos que los requisitos de patentabilidad, concretamente, el requisito de actividad inventiva se gradúa de manera que puedan acceder al registro de modelo de utilidad invenciones menores que no alcanzan las exigencias de altura inventiva requeridas para obtener una patente.*"[80]

Más aún:

> "…*el debilitamiento de los requisitos de nivel inventivo respecto de los modelos de utilidad se aplica inclusive —por la jurisprudencia— en países donde tal debilitamiento no está previsto en la legislación.*"[81]

El derecho comparado muestra que la menor rigurosidad de este requisito en materia de modelos de utilidad puede expresarse en que la invención, cuya protección se solicita, no debe haberse derivado de manera muy evidente del estado de la técnica.[82]

---

en la regla técnica que se pretende proteger como modelo de utilidad". Vale advertir, sin embargo, que el texto trascrito se refiere al comentario al numeral 1 del Art. 146 de la Ley No. 11/1986, a cuyo tenor se requiere que la invención protegible como modelo de utilidad no resulte "del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia".

80 González López, «La protección jurídica de las invenciones menores en Europa: especial referencia al modelo de utilidad», Op. Cit., p. 405.

81 Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las patentes de invención*, t. I, Op. Cit., p. 629.

82 Esta es la solución que —al igual que su predecesora— adopta la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes de España, cuyo Art. 140 numeral 1 dispone: "*Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia.*"

5.3. Aplicación industrial

Finalmente, en torno del requisito de *aplicación industrial*, dicha exigencia surge de la definición misma de modelo de utilidad que comporta "*un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía*".[83] Se trata de un requisito que "*forma ya parte ontológicamente de la invención amparable por un modelo de utilidad*"[84].

Empero, no basta la *susceptibilidad* de aplicación industrial —como en el caso de las invenciones protegibles como patentes de invención—, sino que se requiere que dicha aplicación sea efectiva:

> "*En consecuencia la manera de verificar la aplicabilidad industrial del modelo de utilidad es probando el objeto al cual ha sido incorporado una*

«Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.» Al efecto, "[u]*n enfoque para abordar el análisis de menor actividad inventiva en los modelos de utilidad es rebajar la exigencia de experto en la materia*", para lo cual se podría recurrir al parámetro de "un usuario normal razonablemente informado" o "un trabajador u obrero cualificado o a lo sumo un técnico". En este contexto, "*puede considerarse como un argumento sólido que lo que resulta evidente para el trabajador cualificado de ese campo técnico (o usuario informado en su caso) resultaría muy evidente para un experto en la materia. Igualmente si no resulta evidente para el trabajador cualificado difícilmente puede considerarse muy evidente para el experto en la materia.*" «Directrices de examen de Modelos de Utilidad (Ley 24/2015)», sec. 6.5.3.1.

83 Proceso 43-IP-2001, GOAC 716, de 18 de septiembre de 2001, p. 18 (con referencia al Art. 54 de la Decisión 344).

84 Barrero Rodríguez, *Hacia un nuevo régimen jurídico de la creación industrial*, Op. Cit., p. 131.

> *nueva forma, para ver si esa nueva forma en verdad le aporta un beneficio adicional al original…*"[85]

Por lo demás, el requisito "*de la aplicabilidad industrial es el mismo que en materia de patentes*".[86]

6. Ámbito de protección

Todo derecho de propiedad intelectual tiene un *ámbito* de protección que, por lo general, se traduce en un conjunto de facultades exclusivas reservadas para el titular del derecho. Así, el titular de una marca puede impedir que terceros no autorizados la utilicen, y el titular de los derechos de autor o de patente sobre una obra o invención, respectivamente, puede oponerse a que se la explote sin su consentimiento.

En cuanto a los modelos de utilidad, el TJCA ha puesto de relieve que los derechos conferidos por una patente de modelo de utilidad corresponden a aquellos amparados por una patente de invención[87], salvo por lo que interesa a su duración:

> "*La patente de modelo de utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la patente de invención, pero como se trata de una invención menor que generalmente queda obsoleta con mayor rapidez que los inventos, la duración de*

85 Proceso 43-IP-2001, GOAC 716, de 18 de septiembre de 2001, p. 18. Proceso 7-IP-2004, GOAC 1057, de 21 de abril de 2004, p. 35. Proceso 160-IP-2007, GOAC 1623, de 27 de mayo de 2008, p. 26. Proceso 73-IP-2011, GOAC 2032, de 22 de marzo de 2012, p. 19.

86 Fernández-Nóvoa, Otero Lastres, y Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial*, Op. Cit., p. 300.

87 Proceso 424-IP-2015, GOAC 2843, de 4 de noviembre de 2016, p. 6. Proceso 163-IP-2016, GOAC 2855, de 9 de noviembre de 2016, p. 9. Proceso 555-IP-2016, GOAC 3028, de 24 de mayo de 2017, p. 35. Proceso 550-IP-2018, GOAC 3844, de 12 de diciembre de 2019, pp. 31-32. Proceso 571-IP-2018, GOAC 3897, de 18 de febrero de 2020, p. 16.

> *la protección es de 10 años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.*"[88]

La doctrina coincide sobre esta equivalencia de derechos[89], al señalar que:

> "*Una vez registrado el modelo de utilidad, el contenido del derecho que se otorga a su titular es igual al del titular de una patente de invención, es decir, puede explotar económicamente su creación, otorgar las licencias que considere, etc., y, por otro lado, prohibir o impedir a otros que exploten la invención sin su autorización, en las mismas condiciones del titular de la patente de invención, pero todo ello en el término más corto de diez años.*"[90]

La reducida duración de los derechos derivados de un modelo de utilidad[91] se justifica por tratarse de invenciones menores.[92]

---

88 Proceso 43-IP-2001, GOAC 716, de 18 de septiembre de 2001, p. 19.

89 Baylos Corroza, *Tratado de derecho industrial*, Op. Cit., p. 1199.

90 Jiménez Valderrama, *Protección jurídica del conocimiento y la tecnología en la empresa*, Op. Cit., p. 84. Baylos Corroza, *Tratado de derecho industrial*, Op. Cit., p. 1199.

91 Si bien, formalmente, la vigencia de una patente de modelo de utilidad equivaldría a la mitad de una patente de invención (10 y 20 años, respectivamente), en la práctica, podría ser menor en caso de que la tramitación de la solicitud tuviese una duración equivalente en ambos casos. Iván Alfredo Poli, «Pavimentado con buenas intenciones: la experiencia argentina con los modelos de utilidad», en *Propiedad intelectual, innovación y competencia*, Temas de derecho industrial y de la competencia 8 (Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2008), pp. 465-466.

92 "*Obsérvese que dicho plazo es la mitad inferior que el otorgado para las patentes, lo que supone un nuevo ejemplo de que conceptualmente estamos en presencia de invenciones menores o, a decir de parte de la doctrina y jurisprudencia, de «pequeños inventos».*" Baylos Corroza, *Tratado de derecho industrial*, Op. Cit., p. 1199.

Más específicamente, y por la remisión que las normas sobre modelos de utilidad realizan a las de patentes de invención (Art. 85 de la Decisión 486), el TJCA ha puesto de relieve que los modelos de utilidad confieren a su titular derechos exclusivos que consisten en "…*impedir que un tercero, obrando sin su consentimiento, fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use o lo importe para alguno de estos fines*" [literal a) del Art. 52 de la Decisión 486].[93] Dichos derechos, además, se encuentran sujetos a las mismas limitaciones que las patentes de invención (Arts. 53 a 55 de la Decisión 486).[94]

También son pertinentes a los modelos de utilidad las disposiciones generales sobre titularidad (Art. 22 de la Decisión 486)[95], acciones de infracción de derechos, medidas cautelares e indemnización de daños y perjuicios (Arts. 238 y ss. de la Decisión 486)[96], además de las relativas a licencias obligatorias (Art. 61 y ss. de la Decisión 486), extinción de derechos (Arts. 75 y ss. de la Decisión 486), y actos jurídicos sobre dichos derechos (Arts. 56 y 57 de la Decisión 486).[97]

Por obvias razones, no serían aplicables a los modelos de utilidad las disposiciones sobre reivindicaciones de procedimiento (literal b) del Art. 52 de la Decisión 486)[98], tales

---

93 Proceso 94-IP-2004, GOAC 1134, de 3 de noviembre de 2004, pp. 22-23.

94 Proceso 94-IP-2004, GOAC 1134, de 3 de noviembre de 2004, pp. 22-23.

95 Proceso 571-IP-2018, GOAC 3897, de 18 de febrero de 2020, pp. 16-17.

96 Proceso 94-IP-2004, GOAC 1134, de 3 de noviembre de 2004, pp. 22-24. Proceso 160-IP-2007, GOAC 1623, de 27 de mayo de 2008, p. 27 (salvo la referencia a medidas cautelares).

97 Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las patentes de invención*, t. II, pp. 815-817.

98 Fernández-Nóvoa, Otero Lastres, y Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial*, p. 312.

como la inversión de la carga de la prueba en patentes de procedimientos (Art. 240 de la Decisión 486).[99]

Finalmente, la doctrina realiza reflexiones interesantes respecto del ámbito de protección de los modelos de utilidad. Primero: "[l]*o protegido no es el elemento al que se aplica la nueva disposición o forma, sino esa disposición o forma, y más precisamente, la creación intelectual consistente en esa disposición o forma*."[100]

Pues "[l]*o que se protege como modelo de utilidad no es ni la regla ni la forma en sí, sino una regla inventiva que se manifiesta en la forma*."[101]

Y, segundo:

> "*Si son distintos los requisitos para el otorgamiento de patentes y de modelos de utilidad, también lo son los derechos adjudicados al titular de cada uno de esos títulos. (…) Una patente otorga derechos no sólo sobre la reproducción idéntica de la invención —según surge de las reivindicaciones—, sino también respecto de reproducciones que apliquen la idea inventiva, con modificaciones triviales respecto de la invención según se la describe en las reivindicaciones. La teoría de los equivalentes es uno de los instrumentos analíticos utilizados en tal sentido. Es, por lo menos, dudoso, que pueda darse igual extensión a la protección derivada de los modelos de utilidad, teniendo en cuenta, entre otras consideraciones, el menor avance respecto del estado anterior de la técnica, implícito en tales*

99 Pachón y Sánchez Ávila, *El régimen andino de la propiedad industrial. Decisiones 344 y 345 del Acuerdo de Cartagena*, Op. Cit., p. 155. Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las patentes de invención*, t. II, Op. Cit., p. 804.

100 Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las patentes de invención*, t. II, Op. Cit., p. 807.

101 Bergel, «Modelos de utilidad», Op. Cit., p. 219.

> *modelos, pues ese menor avance implica que apartamientos relativamente triviales respecto del modelo de utilidad reivindicado pueden colocar a quien los realice en el campo de la tecnología de dominio público.*"[102]

7. Conclusiones

En comparación con otros derechos de propiedad intelectual, el modelo de utilidad es una figura que ha concitado menos interés. Así también, a diferencia de las patentes de invención —donde se puede definir con claridad la *materia protegible*, así como los *requisitos de protección*—, persiste todavía cierto desorden en cuanto a la delimitación de lo que es susceptible de protegerse como modelo de utilidad y los presupuestos para ello.

Bajo el derecho comunitario andino, y conforme ha interpretado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la *materia protegible* a través del modelo de utilidad constituye una (*i*) invención —esto es, una regla técnica— (*ii*) materializada en la forma espacialmente definida de un objeto conocido (*iii*) que le aporta una ventaja o utilidad a dicho objeto. Estos tres elementos permiten demarcar aquello que es protegible como modelo de utilidad. Corresponde, además, descartar aquellos objetos excluidos de protección por vía de delimitación negativa.

---

102 Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las patentes de invención*, t. I, Op. Cit., pp. 630-631 (también en el t. II, pp. 814-815). Queda la duda, sin embargo, de si la posición del autor obedece a que el nivel inventivo no es una exigencia para la protección de los modelos de utilidad de acuerdo con el Art. 55 de la Ley No. 24.481 de Argentina: "*Serán requisitos esenciales para que proceda la expedición de estos certificados que los inventos contemplados en este título sean nuevos y tengan carácter industrial.*" «Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, Ley No. 24.481, modificada por Ley No. 24.572», accedido 4 de marzo de 2020, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/35001/texact.htm

Los *requisitos de protección* de los modelos de utilidad son los mismos exigibles a las invenciones tutelables por patente de invención, a saber: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, teniendo en cuenta los matices de estas exigencias en materia de modelos de utilidad. Así también, las particularidades de la figura deben considerarse al momento de determinar su *ámbito de protección*.

Finalmente, y a pesar del empeño por caracterizar a la figura de los modelos de utilidad, su mantenimiento como se encuentra configurada genera reparos. No solo que es difícil deslindarla de las patentes de invención —sobre todo, en la práctica—, sino que los objetos para los cuales fue concebida exceden a aquellos sobre los cuales las invenciones menores recaen en la actualidad, por lo que es pertinente la siguiente reflexión:

> "*El modelo de utilidad, tal y como se concibió en las primeras leyes alemanas y como se sigue entendiendo en Estados como España, Italia o Grecia, es una institución jurídica completamente superada que no se adecua correctamente a las necesidades económicas, industriales y comerciales vigentes en la actualidad. Ello lo demuestra la evolución que ha experimentado esta institución jurídica en la mayoría de los países que lo regulan y la fórmula más moderna por la que han optado otros Estados comunitarios al introducir una patente de segundo nivel. La diferenciación de las dos instituciones jurídicas distintas que pretenden proteger invenciones técnicas de la misma naturaleza provoca graves conflictos. El mantenimiento de un derecho de exclusiva distinto, aunque sólo sea nominalmente, ya no está jurídicamente justificado.*"[103]

Por lo tanto, además de esfuerzos interpretativos de la normativa vigente, tal vez sean necesarias reformas a dicha

[103] González López, «La protección jurídica de las invenciones menores en Europa: especial referencia al modelo de utilidad», Op. Cit., p. 425.

normativa para poner a los modelos de utilidad a tono con las exigencias actuales de la protección de innovaciones.

8. Bibliografía

General

- Barrero Rodríguez, Enrique. *Hacia un nuevo régimen jurídico de la creación industrial*. Madrid: Marcial Pons, 2016.

- Baylos Corroza, Hermenegildo. *Tratado de derecho industrial*. 3.ª ed. Navarra: Aranzadi S.A., 2009.

- Bergel, Salvador D. «Modelos de utilidad». En *Derecho de patentes*, 2.ª ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1999.

- Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. *Derecho de las patentes de invención*. Buenos Aires: Heliasta S.R.L., 2001.

- «Directrices de examen de Modelos de Utilidad (Ley 24/2015)». Oficina Española de Patentes y Marcas, enero de 2019. http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Invenciones_Ley_24_2015/2019_02_07_Directrices_Examen_Modelos_Utilidad.pdf

- Fernández-Nóvoa, Carlos, José Manuel Otero Lastres, y Manuel Botana Agra. *Manual de la Propiedad Industrial*. 2.ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2013.

- González López, Inmaculada. «La protección jurídica de las invenciones menores en Europa: especial referencia al modelo de utilidad». En *Propiedad intelectual, innovación y competencia*. Temas de derecho industrial

y de la competencia 8. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2008.

- Jiménez Valderrama, Fernando. *Protección jurídica del conocimiento y la tecnología en la empresa*. Bogotá: Temis S.A., 2018.

- «Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.» Accedido 10 de febrero de 2020. https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8328-consolidado.pdf

- «Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, Ley No. 24.481, modificada por Ley No. 24.572». Accedido 4 de marzo de 2020. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/35001/texact.htm

- Llobregat Hurtado, María Luisa. *Temas de propiedad industrial*. 2.ª ed. Madrid: La Ley, 2007.

- Pachón, Manuel, y Zoraida Sánchez Ávila. *El régimen andino de la propiedad industrial. Decisiones 344 y 345 del Acuerdo de Cartagena*. Santa Fe de Bogotá: Gustavo Ibáñez C. Ltda., 1995.

- Poli, Iván Alfredo. «Pavimentado con buenas intenciones: la experiencia argentina con los modelos de utilidad». En *Propiedad intelectual, innovación y competencia*. Temas de derecho industrial y de la competencia 8. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2008.

Decisiones de la Comunidad Andina

- Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

- Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena (**GOAC**) No. 96, de 12 de diciembre de 1991.

- Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. GOAC No. 101, de 14 de febrero de 1992.

- Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. GOAC No. 142, de 29 de octubre de 1993.

- Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. GOAC No. 600, de 19 de septiembre de 2000.

Sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

- Proceso 43-IP-2001, GOAC 716, de 18 de septiembre de 2001.

- Proceso 7-IP-2004, GOAC 1057, de 21 de abril de 2004.

- Proceso 140-IP-2003, GOAC 1061, de 29 de abril de 2004.

- Proceso 94-IP-2004, GOAC 1134, de 3 de noviembre de 2004.

- Proceso 73-IP-2011, GOAC 2032, de 22 de marzo de 2012.

- Proceso 147-IP-2011, GOAC 2056, de 29 de mayo de 2012.

- Proceso 137-IP-2013, GOAC 2255, de 25 de noviembre de 2013.

- Proceso 80-IP-2016, GOAC 2820, de 5 de octubre de 2016.

- Proceso 348-IP-2015, GOAC 2836, de 26 de octubre de 2016.
- Proceso 424-IP-2015, GOAC 2843, de 4 de noviembre de 2016.
- Proceso 163-IP-2016, GOAC 2855, de 9 de noviembre de 2016.
- Proceso 555-IP-2016, GOAC 3028, de 24 de mayo de 2017.
- Proceso 496-IP-2015, GOAC 3069, de 4 de agosto de 2018.
- Proceso 550-IP-2018, GOAC 3844, de 12 de diciembre de 2019.
- Proceso 571-IP-2018, GOAC 3897, de 18 de febrero de 2020.

Quito, marzo 2020.

***

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) Y EL FUTURO DE LAS MARCAS: ¿CÓMO AFECTARÁ LA IA A LA SELECCIÓN DE PRODUCTOS Y EL PAPEL DE LAS MARCAS PARA LOS CONSUMIDORES?

Por *Renee Keen, Sherry Rollo, Matt Stratton, Victor Caddy & Celia Lerman*

Traducido por *Etienne Sanz de Acedo & José Luis Londoño Fernández*

Etienne Sanz de Acedo

Se unió a la International Trademark Association (INTA) el 1 de julio de 2013. Como su CEO, con la Junta de Directiva, trabaja en las recomendaciones y formulación de políticas y programas; es responsable del funcionamiento administrativo de las oficinas y de la supervisión de todo el personal de la asociación.

Antes de la INTA, fue Jefe de Comunicaciones y Miembro del Gabinete del Presidente en la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO), donde fue responsable de las comunicaciones estratégicas y de la imagen e identidad corporativa de la agencia.

Previo a la EUIPO, ejerció como abogado en España y enseñó derecho en la Universidad de Alicante (España).

Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante (España), LLM en Derecho de la Comunidad Europea por la Universidad Libre de Bruselas (Bélgica), y MBA Ejecutivo por el Instituto de Empresa Business School (Madrid). De nacionalidad española y francesa, habla inglés, francés, italiano y español.

José Luis Londoño Fernández

Es el Jefe de la Oficina de Representación de la International Trademark Association (INTA) en América Latina y el Caribe, con sede en Santiago de Chile, donde dirige las operaciones y la política institucional para la región.

Es abogado por la Universidad Externado de Colombia, con Especialización en Propiedad Industrial por la misma universidad, donde también ha enseñado la materia de Signos Distintivos durante los últimos 10 años.

Antes de unirse a la INTA en julio de 2017, dirigió la Oficina de Propiedad Industrial de Colombia durante 7 años. De su paso por dicha oficina, se destaca la implementación de dos tratados internacionales; la reducción de tiempo en los procedimientos de patentes, hasta convertir a la oficina en la segunda más rápida del mundo; la implementación de teletrabajo y de expedientes cien por ciento electrónicos; el aumento (en cuatro veces) de las solicitudes de patentes de colombianos y la duplicación de las solicitudes de marcas; y, la declaración de protección de 24 denominaciones de origen colombianas.

Finalmente, trabajó para la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), en la División Legal, donde fue responsable de la gestión del portafolio de propiedad intelectual a nivel mundial, así como de redactar los reglamentos de uso de las denominaciones de origen del café de Colombia y sus cafés regionales. Antes de eso, fue asociado en una firma de abogados colombiana especializada en propiedad intelectual y competencia.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) Y EL FUTURO DE LAS MARCAS: ¿CÓMO AFECTARÁ LA IA A LA SELECCIÓN DE PRODUCTOS Y EL PAPEL DE LAS MARCAS PARA LOS CONSUMIDORES?

Comité de Asuntos Emergentes:
Renee Keen
Sherry Rollo
Matt Stratton
Victor Caddy
Cecilia Lerman

Traducción:
Etienne Sanz de Acedo
José Luis Londoño Fernández

Palabras clave:
inteligencia artificial; IA; marcas; consumidor; futuro de las marcas; fortaleza de marcas

Keywords:
artificial intelligence; AI; brands; consumers; future of brands; strength of brands

Resumen:

La inteligencia artificial emerge en el mercado como un fenómeno que inevitablemente alterará la relación entre consumidores, empresas y marcas. Desde la selección personalizada de productos hasta la evaluación automatizada entre marcas presuntamente confundibles, pasando por una completa revolución en la forma de hacer marketing basada en el grado, forma y entorno de exposición de la marca y el manejo de *big data*; son algunas de las dimensiones en las que la inteligencia artificial ofrece una infinidad de nuevas oportunidades, algunas de las cuales ya se perciben en el entorno

comercial. Por medio de un análisis de los escenarios prospectivos que esta nueva tecnología ofrece, el presente artículo recuerda al lector que la inteligencia artificia, pese a sus riesgos inherentes, se mantiene como una herramienta de indiscutible valor para el desarrollo empresarial.

Abstract:

Artificial intelligence emerges in the market as a phenomenon that will inevitably alter the relationship between consumers, companies and brands. From the personalized selection of products to the automated evaluation between presumably confusing brands, going through a complete revolution in the way of doing marketing based on the degree, form and environment of exposure of the brand and the management of big data; are some of the dimensions in which artificial intelligence offers an infinity of new opportunities, some of which are already perceived in the commercial setting. Through an analysis of the prospective scenarios that this new technology offers, this article reminds the reader that artificial intelligence, despite its inherent risks, remains a tool of indisputable value for business development.

1. Introducción

La inteligencia artificial (en adelante, **IA**) está transformando el mundo que nos rodea. La IA busca hacer la vida del consumidor más fácil ayudándonos a elegir entre una infinidad de opciones, haciendo que sea más rápido y fácil seleccionar un producto a través de recomendaciones personalizadas: qué películas ver, qué inversiones hacer, qué rutas tomar y qué productos comprar, entre muchas otras cosas. En tanto que el *software* hace tareas más complejas por nosotros, convirtiendo aquellas que eran mundanas y tediosas en simples comandos de voz, también puede cambiar la forma en que los consumidores interactúan con las marcas.

Las marcas son símbolos que representan la calidad y las características de los productos, informando así a los

consumidores y ahorrándoles valiosos tiempos de investigación sobre aquellas. Al parecer el poder analítico de la IA no tornaría en innecesaria la función informativa y costo eficiente mencionado de las marcas. Este documento explora cómo la IA puede cambiar la relación entre los consumidores y las marcas, y los desafíos y oportunidades que la IA representa para los propietarios de marcas.

2. ¿Cómo podría el uso de la IA en la selección de productos devaluar la función y la forma en que los consumidores perciben las marcas?

A medida que se generaliza el uso de la IA, las empresas van explorando maneras de aprovechar las oportunidades que ofrece para comprender mejor y dirigirse a los consumidores pertinentes. Muchos propietarios de marcas también están considerando las implicaciones que la IA puede tener en la selección de productos y si el impacto resultante podría devaluar el papel de las marcas.

Los dispositivos inteligentes domésticos utilizan inteligencia artificial para agilizar el proceso de compra, minimizando (o posiblemente incluso eliminando) la participación de los consumidores en la decisión de compra. Por ejemplo, su refrigerador inteligente puede algún día detectar que se está quedando sin una salsa y ordenar que se la envíen a su puerta antes de que usted considere inclusive viajar hasta la tienda o supermercado.[1] O su dispositivo de hogar inteligente puede responder a su solicitud de "pedir más toallas de papel" mediante la recopilación de datos sobre sus hábitos de compra

[1] Ver por ejemplo:

- https://www.retaildive.com/news/lg-introduces-smart-refrigerator-with-amazon-alexa-enabled-grocery-ordering/433366/
- https://www.samsung.com/us/explore/family-hub-9refrigerator/overview/
- https://markets.businessinsider.com/news/stocks/artificial-intelligence-could-make-brands-obsolete-2017-9-1002515382

anteriores de su plataforma de comercio electrónico conectado y tomar una decisión de compra sin ninguna otra contribución suya. Incluso cuando los consumidores creen que están controlando el proceso de selección de productos mientras compran en línea, los algoritmos de inteligencia artificial están continuamente trabajando, haciendo análisis predictivos para sugerir productos.[2] En cualquiera de estos escenarios la situación es la misma, los consumidores participan menos en la experiencia de compra y, en consecuencia, interactúan menos con las marcas.

Si bien el análisis de "*big data*" ofrece más oportunidades que nunca para dirigirse a los consumidores relevantes[3], la IA puede asumir la tarea de establecer las preferencias de marca o de compra predeterminadas, lo que a su vez hace cada vez más difícil para las empresas dirigirse a los clientes en el momento crítico de la compra. Esto puede plantear desafíos adicionales y únicos para las PYMES, emprendimientos y en general empresas emergentes, o simplemente las marcas que intentan ganar una cuota de mercado al dirigirse a los clientes de los competidores directos.[4] Estos clientes ya pueden estar bloqueados por suscripciones o decisiones de compras históricas, y estas decisiones a su vez abarcan los datos que la IA continuará analizando y en los que se basará para informar futuras decisiones de compra.

También existe el riesgo de que la IA pueda eliminar por completo las preferencias de marca, al permitir a los clientes establecer preferencias predeterminadas totalmente ajenas a ella. Por ejemplo, un cliente puede establecer como preferencia para recibir un producto que sea siempre la "opción más barata disponible". Este "*brand washing*" tiene

2 https://hbr.org/2016/11/how-predictive-ai-will-change-shopping

3 http://eprints.lse.ac.uk/57944/

4 https://www.managingip.com/pdfs/01-TrademarkTimes18Seattle.pdf

consecuencias en todos los propietarios de marcas, ya que da lugar a una decisión de compra que no está atada a la marca y no se da siquiera la oportunidad de que las preferencias históricas de la marca permeen el algoritmo. Confiar en la IA para emplear preferencias de compra sin marca podría tener consecuencias negativas tanto para los propietarios de marcas como para los consumidores.

Asimismo, separar los productos de sus marcas y del nivel de calidad que esas marcas están destinadas a representar a los clientes, puede proporcionar incentivos para que el "*retail*" (minorista) disminuya la calidad con el fin de reducir los precios y cumplir con la preferencia predeterminada: "opción disponible más barata", o eliminar productos por su bajo precio si se predeterminó la opción "producto mejor calificado".

3. ¿Cómo afectarán los cambios introducidos por la IA y la forma en que los consumidores perciben las marcas a la forma en que los examinadores y los tribunales piensan sobre el "consumidor medio" en situaciones jurídicas específicas?

La IA también podría tener implicaciones para los propietarios de marcas que buscan proteger un nivel de calidad particular por el que han invertido mucho tiempo y recursos para establecerse en el mercado. Por ejemplo, ¿cuál puede ser la consecuencia jurídica y el régimen legal a aplicar en el evento de que el dispositivo inteligente provea opciones de marcas fonéticamente semejantes a aquella solicitada por el cliente cuando este ha solicitado una mediante un comando de voz? ¿Existiría algún tipo de responsabilidad del proveedor de IA?

Muchos expertos de la industria sugieren que la responsabilidad de los proveedores de IA debe ser similar a la de los proveedores de motores de búsqueda de internet o proveedores de alojamiento web.[5] Si bien estas políticas

[5] https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=081aa32a-f9bc-4a89-

existentes (por ejemplo, infracción contributiva) pueden ser un lugar razonable para comenzar, también hay algunas cuestiones novedosas presentadas por la adopción de la IA que pueden requerir un examen más detenido del impacto resultante en el derecho de marcas, como son el impacto que la IA puede tener en la aproximación a las interpretaciones jurídicas sobre los conceptos de "riesgo de confusión" y "consumidor medio".

Tradicionalmente, el derecho de marcas se ha centrado en la similitud visual, conceptual y fonética al comparar dos marcas potencialmente conflictivas, e inclusive en más de las veces uno de estos aspectos puede ser más relevante que otro. Por ejemplo, se atribuye mayor peso al aspecto conceptual que al visual o fonético. Pero la IA puede cambiar por completo estos valores si se tienen en consideración la menor participación del consumidor en la decisión de compra, o si se piensa que la interacción de este con sus dispositivos es con mayor frecuencia mediante comandos verbales, haciendo inclinar el peso de la similitud al aspecto fonético. Empero, ¿qué tan relevante es ahora la similitud si quien toma la decisión de compra es la IA cuyo poder analítico la aleja de ser confundida?

Dado que la IA ocupa el lugar del "consumidor medio" en la realización de comparaciones de productos, tal vez estos y otros conceptos tradicionales como el "recuerdo imperfecto" o el nivel de atención en función del precio del producto ya no puedan ser aplicables.[6] Los propietarios de marcas y los profesionales de marcas deberán, en consecuencia, reevaluar las teorías de infracción basadas en el "interés inicial" (finalidad del producto) o la confusión en el punto de venta (canales de comercialización) y, en su lugar, explorar las

8bce-6e5ea80c80ef; http://www.hgf.com/media/1173564/09-13-AI.PDF

6 https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0005.html.

teorías de la infracción que ponen mayor énfasis en el daño causado por la confusión posterior a la compra.

4. ¿Cómo podría el uso de la IA ofrecer oportunidades para fortalecer las marcas?

Tradicionalmente se ha establecido que la fuerza de una marca radica en la demanda que de esta hacen los consumidores en relación con las de los competidores. Como ya hemos discutido, la IA puede crear un entorno desafiante para los propietarios de marcas al debilitar la demanda de los consumidores de productos y servicios, pero podría también tener el efecto contrario y hacer que las marcas sean más fuertes.

La IA puede ayudar a preservar la fuerza de marca de los líderes del mercado. Si la IA establece las preferencias de marca o de compra predeterminadas, puede ser difícil para las marcas dirigirse a los consumidores de competidores directos en el punto de venta. Como se manifestó previamente, estos consumidores pueden estar ya bloqueados por las suscripciones y no pueden o no saben cómo realizar cambios. Ahora bien, la IA puede estar utilizando sus decisiones de compra históricas para determinar las futuras (al mismo tiempo reducir el riesgo de mal recuerdo o la compra errónea de similares). Inclusive ante la atracción de un nuevo producto, los consumidores pueden perder la oportunidad de hacer un cambio porque no saben cuándo se va a realizar su próxima compra, o simplemente no están lo suficientemente motivados para hacer el esfuerzo de anular los "*pre-sets*" de IA.

La IA puede ser pues una herramienta para que las marcas fuertes mantengan o incrementen su fortaleza. Sin embargo, esto no significa que la IA debilite a las marcas más débiles. La IA puede hacer que todas las marcas sean más fuertes, y la forma en que puede hacerlo es a través de la creación de relaciones entre el consumidor y la marca. Pero esto no se consigue con la simple competencia por precio. Por definición,

las preferencias de compra predeterminadas de IA establecidas en "comprar el más barato" ***no tienen*** en cuenta la marca. Competir en precio puede dar un aumento a corto plazo de las ventas entre los consumidores, pero su punto de apoyo en el mercado sería únicamente el de los consumidores que no están interesados en la marca.

Afortunadamente para los propietarios de marcas, la conexión entre las marcas y la mayoría de los consumidores nunca ha estado más cerca como en la actualidad. Las compras en línea y las redes sociales han llevado a las marcas a la vida de las personas en el hogar, en el trabajo y en la actividad social las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. La IA tiene la capacidad, no solo de crear y construir estas relaciones, sino de estrecharlas y, consecuentemente, la potencialidad de aumentar la demanda de la marca, es decir, hacer crecer la fuerza de la marca.

En primer lugar, la IA puede ayudar a conectar una marca con el público adecuado. Las tácticas tradicionales para construir la fuerza de la marca incluyen habilidades y conocimientos sobre su audiencia, y la creación de mensajes que enganchen y aseguren la repetición en voz alta, clara y tan frecuente como sea posible, con una voz de marca (*brand voice*) atractiva. La IA puede ayudar con todas estas cosas proporcionando información y acceso a volúmenes y categorías de datos mucho mayores con respecto a información como preferencias de los consumidores, hábitos, decisiones de compra y tendencias. Puede ayudar a entender quién es exactamente su audiencia y qué quiere, y puede ayudar a apuntar dinámicamente la estrategia de marca hacia lo que es en realidad un objetivo en movimiento, es decir, un público de consumidores que, debido a los cambios en las consideraciones sociales y económicas, siempre está evolucionando.

En segundo lugar, puede mejorar el vínculo entre esos consumidores y su marca optimizando la experiencia del

cliente mediante la personalización. Esto ya sucede en alguna medida (y posiblemente más de lo que la mayoría de nosotros nos damos cuenta) cuando los anuncios que vemos en la pantalla están determinados por nuestra actividad en línea anterior. Pero la IA puede dar a cada cliente actual y potencial un asistente de compras personal, capaz de responder a las preguntas más frecuentes y hacer recomendaciones de cosas que les pueden gustar. Esto se puede utilizar para crear contenido que cada consumidor encuentra personalmente atractivo y, de esta manera, la IA puede crear el tipo de conexión emocional que las marcas fuertes necesitan tener con los consumidores.

Por último, y un poco más esotéricamente, la IA puede aumentar la fuerza de la marca mejorando su imagen. En el mundo contemporáneo, las marcas más admiradas, y por lo tanto a menudo las más demandadas, son las que los consumidores perciben que provienen de las mejores empresas, es decir, empresas con las mejores culturas y los mejores y más motivados empleados. La IA está siendo utilizada por empresas innovadoras de todo el mundo para impulsar la cultura interna y ayudar a detectar a los mejores futuros empleados. Esto a su vez, puede dar a la marca o marcas de la empresa una ventaja competitiva en términos de demanda de los consumidores, sobre las de sus competidores. Una vez más, por definición, aumento de la fuerza de la marca.

También vale la pena considerar la posibilidad de que la IA pueda alentar a los propietarios de marcas a ser creativos en la búsqueda de aumentar la fuerza de la marca de maneras nuevas e imaginativas. Por ejemplo, las asociaciones entre industrias adyacentes ya son un medio reconocido para desarrollar la fuerza de la marca (detergentes y lavadoras). Así, la IA puede fortalecer la asociación al hacer el vínculo entre las marcas asociadas y darles preferencia en la elección. Del mismo modo, se podría advertir la utilización de un modelo de IA, equivalente a la clasificación de resultados de los motores de búsqueda, en el que las marcas pagarían por aumentar la

frecuencia con la que son compradas por IA cuando la instrucción es la compra de un producto por su nombre genérico.

Con todo, cuando se trata de la fuerza de la marca, así como sucede en la vida, las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades y plantean amenazas, y los propietarios deberán responder a ellas, con cuidado frente a las amenazas, pero abiertos a las oportunidades.

5. ¿Cómo podría la IA ayudar a los propietarios de marcas con la aplicación de sus marcas?

La IA puede ayudar a los propietarios de marcas y sus apoderados a protegerlas en el mercado. Si bien la búsqueda de marcas denominativas es hoy en día de fácil acceso y se ha llevado a cabo efectivamente durante años, la búsqueda de logotipos o marcas similares que incorporan elementos figurativos ha sido limitada y costosa. Sin embargo, la IA se está implementando para hacer frente a estos desafíos y se puede implementar para lograr resultados más específicos y proporcionar una poderosa herramienta para todos los propietarios de marcas.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) anunció en abril de 2019 el lanzamiento de una tecnología mejorada basada en la IA que utiliza el aprendizaje automático profundo para identificar una combinación de conceptos en una imagen para ayudar a buscar marcas similares.[7] Las búsquedas asistidas por IA han dado lugar a resultados de búsqueda más acertados y específicos que se han traducido en ahorros de costos para los examinadores y otros que utilizan la función de búsqueda asistida por IA disponible para todos los profesionales sin cargo a través de la Base Mundial de Datos sobre Marcas de la OMPI. La funcionalidad de búsqueda abarca 45 oficinas de marcas y es efectiva incluso si la oficina

[7] https://www.researchgate.net/publication/333652029_TradeMarker_-_Artificial_Intelligence_based_Trademarks_Similarity_Search_Engine

no utiliza un sistema de clasificación para elementos figurativos. El sistema de búsqueda asistida por IA también permite que el algoritmo combine otros criterios de búsqueda, como jurisdicción y clasificaciones de productos y servicios.

Además del sistema basado en IA disponible en la OMPI, la búsqueda asistida por IA avanza en el sector privado con sistemas basados en similitud de contenido, semejanza de imagen/píxel, similitud del texto y los criterios de similitud introducidos manualmente, que permiten obtener resultados hasta un 80% acertados, ahorrando costos significativamente.

Las innovaciones y la creciente disponibilidad de plataformas de búsqueda asistida por IA tendrán un impacto significativo y de gran alcance en la observancia de las marcas. La búsqueda asistida por IA creará un mercado que reducirá los costos de acceso a estas tecnologías a empresas de todos los tamaños y además permitirá hacer búsquedas más completas, en la medida en que las actuales herramientas se limitan a solicitudes o registros marcarios en jurisdicciones previamente delimitadas o que no incluyen otros derechos basados en el uso, como en el caso de los nombres comerciales.

6. Conclusión

La IA representa un desafío y una oportunidad para los propietarios de marcas. A medida que los consumidores confían cada vez más en la IA para apoyarse o incluso tomar exclusivamente las decisiones de compra, y dada la innegable comodidad que las compras automáticas y las compras de un solo comando implican en nuestro mundo moderno; la relación entre los consumidores y las marcas corre el riesgo de debilitarse. Los propietarios de marcas tendrán que adaptarse utilizando el poder de la IA para aprender más que nunca sobre el comportamiento del consumidor para forjar relaciones más leales y, por lo tanto, proyectar sus recursos con el fin de priorizar la presencia y relevancia de sus marcas como opciones competitivas del proceso de compra.

Según lo examinado, los propietarios de marcas incluso podrían encontrar mejores clientes con *marketing* dirigido con tecnología de IA, con el fin de ser la mejor opción para su cliente ideal, y confiar en la IA para acercarse a estas personas de manera eficiente. Es importante que los propietarios de marcas se den cuenta de que la IA muy bien podría ayudarles a encontrar sus mejores clientes posibles, al igual que sus productos podrían ser las opciones correctas para estos clientes, y no sólo los más baratos disponibles.

La IA no debe representar una amenaza para las marcas y las empresas, sino más bien una herramienta para llegar al mejor grupo de compradores potenciales, seleccionados individualmente para este propósito, para cada producto que puedan ofrecer. Al final, depende de estas empresas y emprendedores adaptar sus marcas y estrategias de *marketing* a esta potente tecnología.

7. Bibliografía

- https://hbr.org/2016/11/how-predictive-ai-will-change-shopping
- http://eprints.lse.ac.uk/57944/
- https://www.managingip.com/pdfs/01-TrademarkTimes18Seattle.pdf
- https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=081aa32a-f9bc-4a89-8bce-6e5ea80c80ef; http://www.hgf.com/media/1173564/09-13-AI.PDF
- https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0005.html.
- https://www.researchgate.net/publication/333652029_TradeMarker_-

_Artificial_Intelligence_based_Trademarks_Similarity_Search_Engine

Santiago de Chile y Madrid, junio 2020.

****

LA MARCA NOTORIA EN LA COMUNIDAD ANDINA

Por *Gustavo Arturo León y León Durán*

Gustavo Arturo León y León Durán

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de postgrado en Propiedad Intelectual en la Universidad Católica de Lovaina becado por la Agencia de Cooperación para el Desarrollo del Reino de Bélgica. Realizó una pasantía en la Oficina de Patentes y Marcas del Japón becado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón.

Abogado Asociado del Estudio Barreda Moller, firma líder en Perú en materia de propiedad intelectual.

Ha sido Director de las Oficinas de Signos Distintivos y de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), siendo uno de los fundadores de dicha institución; Director General de Propiedad Industrial del Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas (ITINTEC), entidad que precedió al INDECOPI; representante de la Business Software Alliance (BSA) en Perú, Director General de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC), Director de la Oficina de Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de Cultura (hoy Ministerio de Cultura), Director de la Dirección General de Derechos de Autor y Asesor Jurídico de la Biblioteca Nacional del Perú.

Miembro de la Comisión de Derechos de Autor de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI). Ha sido miembro de la Comisión Consultiva sobre Derechos de Marcas y Propiedad Intelectual del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. En el ámbito de la propiedad intelectual es autor del libro *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y comentarios*, Editorial Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 897, y autor de diversos artículos publicados en revistas especializadas nacionales y extranjeras tales como la Revista de ASIPI, la Revista del Foro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, la Revista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ASIA-IP, Thomson Reuters Practical Law (publicada en línea), etc.

LA MARCA NOTORIA EN LA COMUNIDAD ANDINA

Gustavo Arturo León y León Durán

Palabras clave:
Marca notoria, marca renombrada, marca notoria comunitaria, marca notoria extracomunitaria, sector pertinente del mercado

Key words:
Well-known trademarks, famous trademarks, well-known community trademarks, well-known extra-community trademarks, relevant public

Resumen:

Por su importancia económica la marca notoria merece una protección especial que flexibiliza la aplicación de los principios de territorialidad, de especialidad, de registro y de uso real y efectivo que usualmente rigen en el derecho de marcas. A pesar de ello su tratamiento ha sido variable y subjetivo tanto en la doctrina como en la legislación comparada y en los fallos de los tribunales. Ello se atribuye a la carencia de poder precisar, de forma indubitable, cuándo estamos frente a la categoría de una marca notoria por el componente subjetivo que prima en su determinación. En este trabajo pretendemos analizar el tratamiento que recibe la marca notoria en la Comunidad Andina y plantear algunas propuestas para mejorar el nivel de su protección.

Abstract:

Due to its economic importance, the well-known trademark deserves special protection that makes more flexible the application of the principles of territoriality, specialty, registration, and real and

effective use that usually prevail in the trademark law. Despite this, its treatment has been variable and subjective both in the doctrine, the comparative law and in court rulings. This is attributed to the lack of being able to specify undoubtedly, when we are facing the category of a well-known trademark because of the subjective component that prevails in its determination. In this work we pretend to analyze the treatment that well-known trademarks receive in the Andean Community and make some proposals to improve the level of its protection.

1. Introducción

Históricamente no ha sido posible definir con exactitud los alcances de la expresión marca notoria debido a la terminología ambigua que, en la doctrina y en las legislaciones, se ha utilizado para referirse a esta categoría de signos distintivos. La propia Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial así como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) han sido esquivas en perfilar un concepto de la marca notoria a pesar de haber analizado el asunto en sendos Comités de expertos y haber aprobado una Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas[1].

[1] La Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, que contiene el documento de las disposiciones aprobadas por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) en la segunda parte de su segunda sesión (7 a 11 de junio de 1999), fue aprobada en una sesión conjunta de la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI (20 a 29 de septiembre de 1999). A pesar de que el artículo 1º de la Recomendación Conjunta trae varias definiciones explicativas, no se incluye entre estas ni en las notas explicativas, las que corresponden a los conceptos de “marca notoria” o “marca renombrada”. Sin embargo, se hacen importantes recomendaciones en cuanto a los criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida en un Estado Miembro y sobre el alcance de la protección. Como quiera que se trata de “Recomendaciones”, estas no tienen el carácter de

De otro lado, el tratamiento de la materia en los Convenios Internacionales no ha sido muy prolijo. El art. 6 *Bis* del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967 y enmienda de 28 de septiembre de 1979, dispone que los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo la marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta. Adicionalmente se dispone que deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca y que los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. Tal como se puede apreciar, la disposición del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial no define el concepto de "marca notoria" y limita la posibilidad de rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, al hecho de ser utilizada para productos idénticos o similares, esto es, excluyendo aquellos casos en que los productos no sean similares, lo que dejaba un vacío en la protección ya que si la marca que reprodujera, imitara o tradujera, la marca notoria de modo susceptible de crear

disposiciones de cumplimiento obligatorio, aunque las legislaciones tienden a recogerlas en sus respectivos textos tal como lo ha hecho la legislación comunitaria andina y la comunitaria europea.

confusión, estuviera destinada a productos no similares a los distinguidos por la marca notoria, esta última no recibía la protección legal a pesar de que podría producirse un riesgo asociativo, un riesgo de dilución de la marca notoria y el uso parasitario e injustificado de esta.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)[2] intenta, de alguna manera, corregir estos vacíos en su objetivo de armonizar las distintas legislaciones de las naciones para establecer reglas mínimas de protección aplicables a todos los Estados en el marco de la internacionalización del comercio mundial. En efecto, el art. 16 de dicho Acuerdo, numerales 2 y 3, haciendo referencia al art. 6 *Bis* del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, dispone que este se aplicará *mutatis mutandis* a los servicios y que al determinar si una marca de fábrica o de comercio es "notoriamente conocida", los países miembros del Acuerdo tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público, inclusive la notoriedad obtenida en el país miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca; asimismo, que dicha cláusula se aplicará también a los bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los

[2] El ADPIC, también conocido por sus siglas en inglés TRIPS (*Trade related aspects of Intelectual Property Rights Agreement*), está conformado por el Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio (OMC), adoptado en la Ronda de Uruguay del llamado GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) en español conocido como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y que concluye con el Acuerdo de Marrakech de 1994 que crea la OMC. Estructurado en siete partes que van desde establecer lo principios básicos y generales hasta la adopción de normas comunes para la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual y pasa por fijar reglas de observancia mínimas para estos derechos y para su adquisición y mantenimiento, prevención y solución de controversias. La importancia del ADPIC radica en haber establecido criterios y reglas de protección mínimas para la tutela de los derechos de propiedad intelectual que deben ser obligatoriamente respetados por todos los Estados contratantes, convirtiendo a la propiedad intelectual en parte integrante del sistema multilateral de comercio.

cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada. Aunque la normativa del Acuerdo ADPIC no es lo suficientemente clara y sistemática, constituyó un avance en cuanto a la protección dispensada a las marcas notorias dado que, al menos, se precisó que podía quebrarse el principio de especialidad aplicando la consideración de notoriedad respecto de los bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, cuando el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

2. La marca notoria en la Comunidad Andina

Valga la pena precisar que la Decisión 486 de la Comunidad Andina que regula el Régimen Común sobre Propiedad Industrial no se refiere a la marca notoria en particular sino usa la expresión "signos notoriamente conocidos" que es más extensa y permite abarcar otros signos distintivos que podrían poseer la calidad de notorios tales como un nombre comercial o un lema comercial. Mas, para efectos prácticos de este trabajo, nos centraremos en la marca notoria y usaremos esta última expresión, aunque por extensión pueda ser aplicable a otros signos distintivos notoriamente conocidos. Dicho esto, debemos manifestar que la normativa andina contiene un Título XIII especialmente dedicado a los signos distintivos notoriamente conocidos dentro de los cuales, como está dicho, se incluye a la marca notoria. Ahora bien, tal como ocurre en la generalidad de las legislaciones, la normativa andina no trae una definición del concepto marca notoria señalando que:

> "*Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro*

por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido".[3]

De este enunciado se puede inferir las tres condiciones que la normativa andina tiene prevista para el reconocimiento de la marca notoria, a saber:

a) La marca cuya notoriedad se invoca debe ser reconocida como tal por el sector pertinente;
b) Este sector pertinente es el de cualquiera de los países miembros;
c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio, lo que permite aplicar los criterios que la norma expresa a manera de ejemplo y otros que pudieran resultar al efecto de determinarla.

De ellos, son dos los primeros los que han sido fuente de mayores discusiones a nivel doctrinario y legal dada la particular dificultad para determinar los alcances y límites de lo que se entiende por "sector pertinente"; de ahí que la normativa andina, siguiendo la tesitura del ADPIC y la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas elaborada por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) aprobada en sesión conjunta de la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI[4], trata de precisar los criterios

[3] Artículo 224 de la Decisión 486 que aprueba el Régimen Común sobre Propiedad Industrial para la Comunidad Andina.

[4] La Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, mencionada en la nota a pie de página Nº 1, dispone en su Artículo 2º sobre Determinación si una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro, lo siguiente:

1) [Factores que deberán considerarse] a) A la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida.

para determinar la notoriedad, para cuyo efecto dispone que para determinar la notoriedad de un signo distintivo se tomará en consideración, entre otros, los siguientes factores:[5]

---

b) En particular, la autoridad considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, pero sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:

1. El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;
2. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;
3. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad y la propaganda, la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;
4. La duración y el alcance geográfico de cualquier registro y/o solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
5. La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
6. El valor asociado a la marca;

c) Los factores antes mencionados, que representan pautas para asistir a la autoridad en la determinación de si una marca es notoriamente conocida, no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha condición.

Antes bien, la determinación dependerá en cada caso de las circunstancias particulares del caso en cuestión. Todos los factores podrán ser pertinentes en algunos casos. Algunos de los factores podrán ser pertinentes en otros casos. Ninguno de los factores podrán ser pertinentes en otros casos, y la decisión podrá basarse en factores adicionales que no estén enumerados en el apartado b) anterior. Dichos factores adicionales podrán ser pertinentes en forma individual o en combinación con uno o más factores enumerados en el apartado b) anterior.

5 Artículo 228 de la Decisión 486 que aprueba el Régimen Común sobre Propiedad Industrial para la Comunidad Andina.

a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier país miembro;
b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier país miembro;
c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier país miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del país miembro en el que se pretende la protección;
f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) El valor contable del signo como activo empresarial;
h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o
i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el país miembro en que se busca protección;
j) Los aspectos del comercio internacional; o
k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país miembro en el extranjero.

Conforme se desprende del texto de la normativa andina, la relación de factores expuestos no constituye una relación *numerus clausus* o cerrada por lo que la autoridad competente puede adoptar otros criterios adicionales que puedan servir para el propósito de inferir que la marca es notoriamente conocida. Se trata, por tanto, de factores que representan pautas que sirven de ayuda a la autoridad competente y a los administrados al momento de determinar si una marca es

notoria, debiendo anotarse que de ningún modo constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación, de tal suerte que el incumplimiento de alguno de estos factores no puede servir para descartar de plano la notoriedad de una marca. Como lo anotáramos en un trabajo anterior, sería por ejemplo factible ofrecer, como medio probatorio de la notoriedad de la marca, una historia de la marca que haya sido difundida por la prensa escrita, radiodifundida o difundida por internet, que contenga la fecha del primer uso o del primer registro de la marca, su trayectoria, la extensión de su conocimiento, monto invertido en su publicidad, monto de ventas y otra información relevante sobre la marca que pudiera ser de utilidad para acreditar la duración, amplitud y extensión de su utilización.[6] También podemos pensar en el caso de la publicidad a través de los distintos medios de comunicación social y, particularmente en la actualidad, la difundida por internet y los actos preparatorios de comercio como pueden ser correspondencia intercambiada con potencial clientela o proveedores, ofertas, proformas y contratos preparatorios. Sobre esto debemos anotar que las autoridades competentes han sido renuentes a aceptar esta clase de evidencia poniendo énfasis siempre en el volumen de la comercialización de bienes o servicios con la marca; pero ello puede en algunos casos ser relativo, pues la norma no exige que un producto o servicio tenga que ser necesariamente el líder en el mercado ya que la marca puede considerarse como notoria sin que ello ocurra en la práctica. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido más proactivo y, en concordancia con la evolución e importancia que ha cobrado la propiedad intelectual, ha ido modificando criterios más acordes con la realidad imperante. Así, por ejemplo, en una sentencia que mostró un positivo cambio jurisprudencial, se destacó la importancia de la puesta a disposición del mercado de los productos o servicios como una de las formas de demostrar el uso de la marca y particularmente se destacó la relevancia de

6 León y León Durán, Gustavo. "*Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios*", Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 701.

la publicidad como medio probatorio del uso de la marca, de manera adicional a la tradicional prueba de la comercialización generalmente circunscrita a la presentación de facturas comerciales, documento contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca. Aquí debemos coincidir con Hugo R. Gómez Apac cuando, con acierto, sostiene que:

> "*Lo que está en manos del titular del registro marcario es poner los productos o servicios a disposición de potenciales clientes o consumidores, pero no depende de su voluntad que las ventas se concreten. Muchos son los factores externos a la voluntad del referido titular —y no necesariamente casos fortuitos o de fuerza mayor que tienen la característica de ser extraordinarios, imprevisibles e irresistibles— que pueden provocar no solo una disminución sustancial de las ventas, sino su ausencia completa en determinados períodos de tiempo. En consecuencia, es válido que el titular del registro pueda justificar la ausencia de ventas con el hecho de que ha estado atravesando una crisis económica o financiera.*"[7]

Este nuevo criterio jurisprudencial es perfectamente aplicable a la prueba de la notoriedad de una marca. La sentencia comentada estableció lo siguiente:

> "*En primer lugar, para probar el uso real sustancial y efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por*

[7] Gómez Apac, Hugo R. "*La probanza del uso de la marca a la luz de los nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*", en AA.VV, "*Desafíos de la propiedad intelectual en el marco del proceso de integración andina. A propósito de los 50 años de creación de la Comunidad Andina*", edición dirigida por Hugo R. Gómez Apac, Pablo Daniel Solines Moreno y Karla Margot Rodríguez Noblejas, Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual - AEPI, Quito, 2019, p. 175.

ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado.

Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.

Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca.

Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores.

En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoria prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca.

> *En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.*
>
> *Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión.*
> *(…)*
> *…para probar el uso de una marca, o se prueba la comercialización del producto (puesto en el comercio) distinguido por ella, o se prueba que dicho producto se encuentra disponible en el mercado (la oferta del producto en el mercado). En este segundo caso, acreditan el uso de la marca la existencia de un establecimiento abierto al público y pruebas de publicidad y ofertas de contratar.*”[8]

La característica común a todos estos factores a tomar en cuenta para la prueba de la notoriedad de una marca reside en que su apreciación por la autoridad reviste un componente alto de subjetividad puesto que la evaluación del grado de notoriedad depende de aspectos cuantitativos y cualitativos de la extensión del conocimiento o reconocimiento público de la marca cuya notoriedad se invoca, lo que a su turno implica no solo tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio que

[8] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 244-IP-2015, Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, Expediente Interno Consultante: 04284-2012-0-1801-JR-CA-15, Referencia: Marca CRISP FIELD – cancelación por no uso, sentencia de fecha 9 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2990 con fecha 21 de abril de 2017, pp. 11-13.

la marca distingue, sino también la determinación del sector pertinente dentro del cual la marca es apreciada como notoria y, dentro de este, el tipo de consumidor al cual va dirigido el producto o servicio con la marca, aspectos que constituyen la parte más subjetiva del análisis de la notoriedad. Entonces, la autoridad, a fin de juzgar el grado de notoriedad de una marca debe conjugar una serie de elementos subjetivos a partir de las pruebas objetivas que le han sido suministradas. Se trata de elementos subjetivos porque la medición de la porción del mercado dentro del cual es conocida la marca no necesariamente puede ser muy alta, no obstante lo cual la marca puede tener un reconocimiento muy amplio por la publicidad del producto o servicio a la cual se ha aplicado, es decir, la marca puede tener un reconocimiento generalizado en el mercado relevante a pesar de que su proporción de ventas o tajada del mercado no necesariamente sea grande porque el consumidor al cual va dirigido el producto o servicio es muy especializado.

A fin de proveer a la autoridad de criterios para la determinación de la notoriedad de una marca, la Decisión 486 ha delimitado los alcances del sector pertinente, disponiendo que, para estos efectos, se considerarán como tales, entre otros, los siguientes:[9]

a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;
b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca; o
c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique la marca.

[9] Artículo 230 de la Decisión 486 que aprueba el Régimen Común sobre Propiedad Industrial para la Comunidad Andina.

Es importante anotar que la normativa andina puntualiza que, para efectos del reconocimiento de la notoriedad de una marca bastará que ella sea conocida dentro de cualquiera de los tres sectores antes referidos del país miembro e igualmente que esta relación tampoco es *numerus clausus* o cerrada por lo que la autoridad competente puede considerar otros criterios que contribuyan a la determinación de la notoriedad. En ese sentido, podría ser suficiente para el reconocimiento de la notoriedad de una marca que esta sea conocida bien por un segmento apreciable de los consumidores reales o potenciales de los productos o servicios a los cuales se aplica la marca del país miembro, lo que en el ámbito de la mercadotecnia se denomina nicho del mercado, o bien por las personas u organizaciones del país miembro pertenecientes a los circuitos a través de los cuales el productor o el prestador del servicio pone a disposición del consumidor o usuario, el producto o servicio al cual se aplica la marca, a fin de que sea adquirido.

De todo lo antes expuesto se desprende que, quien está invocando la notoriedad de una marca, tiene la necesidad de acreditar ante la autoridad competente la calidad de notoriamente conocida de la marca, esto es, será necesario proveer a la autoridad de los medios probatorios que permitan la aplicación de alguno o algunos de los criterios para determinar la notoriedad enunciados en la norma u otros que pudieran resultar aplicables con este propósito. En este caso la notoriedad de la marca no debe identificarse con lo que en el Derecho Procesal se califica como un "hecho notorio", cuya realidad puede conocerse a través de una actividad distinta a la procesal, y sin que ello implique una infracción a las garantías de un debido proceso, es decir, aquellos hechos que son evidentes, públicos y sabidos por todos, cuyo conocimiento es cierto e indiscutible y por ende no necesitan ser probados y que constituyen una excepción a la actividad probatoria. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido a este tema señalando que:

> "*a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente*

> *conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba*"[10]

En línea con lo anterior, en un fallo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estableció que:

> "*En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, del 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso LISTER).*"[11]

En otro fallo agregó que:

> "*Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental (Proceso 08-IP-95, publicado en la*

---

10 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 06-IP-2005, Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a), b), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio de los artículos 84 y 128 *eiusdem*, marca Tercer Tiempo, sentencia de fecha 9 de marzo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1185 con fecha 12 de abril de 2005, p. 24.44.

11 Ibídem.

> *G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER).*"[12]

3. Marca notoria y marca renombrada

Como está señalado, la normativa comunitaria andina no define el concepto de los "signos notoriamente conocidos" y, dentro de estos, particularmente el de la "marca notoria"; e igualmente tampoco se refiere específicamente a la "marca renombrada", por lo que tampoco se establece si entre una y otra existe algún distingo en el trato que deben merecer en cuanto a la protección que la normativa debe dispensarles que, en la más autorizada doctrina y en la legislación comparada, sí lo tienen. En cambio, sí trata de precisar los criterios para determinar la notoriedad, como lo hacen la generalidad de las legislaciones. Estableciendo, como ya se ha señalado, que:

> "*Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.*"[13]

Llegado a este punto, y aunque la normativa andina no lo regula expresamente, cabe hacer una distinción entre la marca notoriamente conocida y la marca renombrada, que conforme a la doctrina es una categoría superior y en la que no se requeriría prueba específica de su notoriedad debido a su fama y reputación y que, como tal, rompería absolutamente los principios de territorialidad, especialidad, registro y uso real y efectivo. Tempranamente, el Tribunal de Justicia de la

---

12 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 73-IP-2010, Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, marca Hermes (denominativa), sentencia de fecha 20 de julio de 2010, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1880 con fecha 22 de septiembre de 2010, p. 39.60.

13 Artículo 224 de la Decisión 486.

Comunidad Andina se ocupó de este tema delimitando ambas de la siguiente manera:

> "*La Marca Notoria (...) es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores. A diferencia de ella, la marca 'renombrada', que antes se mencionó, debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente*."[14].

Este criterio es reiterado y desarrollado en sentencias posteriores. Por ejemplo, en una sentencia del año 1999 se repite el mismo concepto y, asimismo, recogiendo y haciendo suyas las versadas opiniones del profesor Otero Lastres, agrega que:

> "*…el uso intenso de una marca, lo que tiene lugar, fundamentalmente, a través de actos de venta del producto o de prestación del servicio y de la publicidad, puede desembocar en dos resultados diferentes en cuanto a la extensión del conocimiento de la marca entre el público de consumidores. Puede ocurrir que la extensión del conocimiento de la marca se haya producido tan sólo entre el público perteneciente a los círculos e interesados del correspondiente sector o que la marca se haya difundido entre la generalidad del público de los consumidores. En el primer caso, estamos ante la marca notoriamente conocida,*

[14] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 1-IP-87, Interpretación Prejudicial de los artículos 58, 62 y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (antecesora remota de la Decisión 486), solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, sentencia de fecha 3 de diciembre de 1987, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 28 con fecha 28 de febrero 15 de 1988, p. 11.

mientras que en el segundo estaríamos ante la marca renombrada.

A decir verdad, las denominaciones acuñadas en la práctica para referirse a cada uno de estos tipos de marcas no parecen muy acertadas, ya que cada una de ellas se sitúa en un plano diferente. La expresión 'notoriamente conocida' hace alusión directa al grado de difusión de la marca, mientras que la expresión 'renombrada' parece referirse más al prestigio o fama de la marca que a la extensión del conocimiento de la misma. A esto debe añadirse que incluso la palabra 'notorio', que significa 'público y sabido de todos', parece convenir mejor a la marca renombrada que a la notoria, en la medida en que es aquélla y no ésta, como luego se dirá, la que es 'pública y sabida por todos'. Finalmente, como ha señalado el Profesor Areán Lalín, en la realidad del tráfico económico notoriedad y renombre suelen solaparse, de tal suerte que los signos que son conocidos por la mayoría de los consumidores suelen poseer una elevada reputación. (Memorias Seminario Internacional 'La Integración, Derecho y Tribunales Comunitarios'. Quito-Cuenca-Guayaquil-Trujillo. Pág.: 244)"[15]

De otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reconociendo la diferencia doctrinaria entre la "marca notoria"; y la "marca renombrada", establece que la "marca renombrada" merece una protección más ampliada y absoluta. Es así que al pronunciarse sobre el particular al interpretar los arts. 224, 225 y 228 de la Decisión 486, acota que:

"*Se advierte que si bien la norma comunitaria, objeto de la interpretación no contempla la diferenciación que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria,*

15 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 06-IP-1999, Interpretación Prejudicial del artículo 56 y 58 literales a), f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio de los arts. 28, 29, 30 y 31 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, marca Hollywood Lights etiqueta, sentencia de fecha 18 de junio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1185 con fecha 12 de agosto de 1999, pp. 22.28 y 23.28.

> *este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la noción de marca renombrada debe ampliarse a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión, mientras que a la marca notoria propiamente dicha, debería aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilización menos absoluta que aquélla que corresponde a la marca renombrada, sin embargo, más allá del simple criterio de conexión competitiva, como ya se advirtió. En efecto, es que las normas contenidas en él no hacen distingo alguno entre la 'Marca Notoria' o los 'signos notoriamente conocidos' y la 'Marca Renombrada' o los 'signos renombrados'.*"[16]

A su turno, sobre la marca notoria el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en diversos fallos, precisa el concepto exponiendo que entiende por tal:

> "*…aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que le es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.*"[17]

---

16 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 70-IP-2008, Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal h), 228 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio de los arts. 134, 136 literal a), 146 párrafo segundo, 224, 225 y 229 de la misma normativa, marca (denominativa) Sheraton, sentencia de fecha 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1648 con fecha 21 de agosto de 2008, p. 38.60.

17 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 6-IP-2009, Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio de los arts. 134, 136 literal a) 224, 225, 226 y 228 de la misma Decisión, marca Rexona Crystal, sentencia de fecha 13 de marzo de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1727 con fecha 30 de junio de 2009, p. 37.52.

Y en otra sentencia sobre lo mismo se conceptúa que la marca notoria es:

> "*…aquella que goza de gran difusión entre el público consumidor de la clase de producto o servicio de que se trate, se ubica en un nivel superior al que logran llegar pocas marcas por sus cualidades especiales, que les permite obtener un alto grado de aceptación por parte del público consumidor*."[18]

Y refiriéndose a la doctrina y citándose al tratadista Otamendi, agrega que:

> "*La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso, aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios*".[19]

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina corre en la línea antes esbozada hasta que en la sentencia de fecha de 7 de julio de 2017 recaída en el Proceso 50-IP-2017 por vez primera se toca más puntualmente la diferencia de trato que debe merecer la marca notoria y la

---

18 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 12-IP-2005, Interpretación Prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio del artículo 136 literales a) y h) de la misma Decisión, marca Lonsdale, sentencia de fecha 9 de marzo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1185 con fecha 12 de abril de 2005, p. 31.44.

19 Ibídem, Proceso 12-IP-2005, p. 31.44, citando a Otamendi, Jorge. "Derecho de Marcas", Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires. Argentina, Cuarta Edición, 2002, p. 255.

marca renombrada recogida en la doctrina. Así, en una nota a pie de página, se establece que:

> "*A diferencia de la marca notoria, la marca renombrada es conocida prácticamente por el público en general; por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican ni comercializan el producto o servicio identificado con la marca renombrada; es decir, es conocida más allá del sector pertinente (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.). La protección de la marca renombrada es amplia y va más allá de los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y de uso real y efectivo. Por tanto, tratándose de una marca renombrada, esta será protegida en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina con relación a todo tipo de bienes y servicios, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. La marca renombrada no necesita ser probada pues se trata de un hecho notorio.*"[20]

Con posterioridad a este fallo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha desarrollado con meridiana claridad y mayor amplitud este tema en una sentencia que a nuestro juicio marcó un antes y después en el tratamiento de la marca notoria en la Comunidad Andina y que tuvo como magistrado ponente al Dr. Hugo R. Gómez Apac. Nos referimos a la sentencia de fecha 7 de septiembre de 2018 dictada en el Proceso Nº 49-IP-2018. En ella se toca con precisión la distinción entre la marca notoria que podemos llamar "comunitaria" y la "marca renombrada". El Tribunal establece lo siguiente al respecto:

[20] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 50-IP-2017, Interpretación Prejudicial, Consultante: Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, Expediente Interno Consultante: 1062-2014, Referencia: Marcas involucradas G (mixta) y GG (mixta), sentencia de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3063 con fecha 21 de julio de 2017, p. 20.

"*La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero. Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba la protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en lo cuatro países miembros.*

La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro (para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro país miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de Propiedad Industrial considere que la marca es renombrada). Ambas también rompen el principio de la especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de la especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro de sector pertinente (la marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria —riesgo de dilución— así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre —uso parasitario—).

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe ser probada por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita

*ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un "hecho notorio". Y es que los 'hechos notorios' se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (*notoria non egent probatione*), no son objeto de prueba (en la medida que una marca renombrada es conocida por casi todos, también es conocida por la autoridad de Propiedad Industrial. Si la autoridad de Propiedad Industrial considera que la marca no es renombrada deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún país miembro de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486).*

La marca notoria extracomunitaria (no es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina) no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo (la marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo. Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un país miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino).

Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud una acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas."[21]

[21] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 49-IP-2018, Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, Expediente Interno del Consultante: 2012-00089-00,

Los criterios esbozados por el Tribunal de la Comunidad Andina van en consonancia con la doctrina más aguzada sobre la materia. La doctrina ha diferenciado a la "marca notoria" de la "marca renombrada". En ella se acepta, en forma mayormente generalizada, que la marca renombrada cuenta con un prestigio más amplio y globalizado. Desde luego se trata de conceptos que llevan un alto grado de subjetividad pues, ni la ley ni la doctrina, especifican grados o límites para establecer claramente cuándo nos encontramos frente a una "marca notoria" o cuando ante una "marca renombrada", por lo que el asunto finalmente deberá definirse caso por caso en función a las circunstancias que lo rodean y por cada autoridad competente. Sin embargo, en lo que no existe duda doctrinaria es que la notoriedad tiene niveles. Aracama Zorraquin, citando sucesivamente a Elwood y a Mathély, lo expresa de este modo:

> "*La celebridad, la fama, la reputación admite rangos (...) la reputación susceptible de ser adquirida por una marca puede ser de tres grados: bekannt (conocida); notorish bekannt (notoriamente conocida) y berühmt (famosa). Hay un orden creciente de 'grandes marcas', 'marcas notorias', 'marcas célebres' y 'marcas gloriosas'. Cualquiera que sea su rango, todas tienen un denominador común: ejercen sobre el consumidor una atracción notable, por vueltas, psicológicamente irresistible*".[22]

Referencia: Signos involucrados YAMA PARTES (denominativo) y YAMAHA (denominativo), sentencia de fecha 7 de septiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3388 con fecha 3 de octubre de 2018, pp. 25 y ss.

22 Aracama Zorraquin, Ernesto. "*Medios Distintivos y Publicidad Comparativa", prólogo del Dr. Ernesto O'Farrell*", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 73; citando respectivamente a Ellwood, L. A. en nota a Becher, Hans, "*The Protection of Well-known Trademarks*" en *The Trademark Reporter*, Vol. 42, p. 606; y a Mathély, Paul. "*Le droit française du signes distinctifs*", Paris, 1984, nota 49, p. 18.

En el mismo sentido, Bertone y Cabanellas de las Cuevas señalan que "*estos conceptos –marcas notorias, mundiales y célebres- suelen ser confundidos, con los consiguientes errores en la aplicación e interpretación del Derecho marcario*"[23] y, citando a Baumbach y Hefermehl, precisan que "*las marcas mundiales son aquellas cuya notoriedad se extiende ya no a un país determinado, sino al mundo en general y que todas las marcas mundiales*"[24] son marcas notorias, pero no todas las marcas notorias son mundiales mientras que las "marcas célebres" citando a su vez a Guglielmetti:

> "*…son las que no solamente reúnen condiciones de notoriedad, sino también una reputación de que los productos por ellas identificados son de alta calidad, o por lo menos de calidad suficiente como para satisfacer al consumidor.*"[25]

Esta doctrina es recogida con criterios similares en la legislación comparada como bien lo apunta Indacochea Jauregui al anotar que:

> "*Es preciso reconocer la práctica extendida en numerosos países consistente en diferenciar entre dos categorías o especies de marca con reputación. Una categoría de marca renombrada o famosa, de conocimiento generalizado, y, por ende, merecedora de un mayor alcance de protección; y otra categoría de marca con menor reconocimiento, restringida al sector, clientela, territorio, productos o servicios*

---

23 Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. "*Derecho de Marcas*", Segunda Edición actualizada, corregida y aumentada, Editorial Heliasta, Tomo I, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 317.

24 Ibídem, p. 317; citando a su vez a Adolf Baumbach y Wolfgang Hefermehl, en "*Warenzeichenrecht und internationales Wetzbewerbs- und Zeichenrecht*", Münich, Deutschand, 1979, p. 928.

25 Ibídem, p. 317; citando a Guglielmetti, Giannantonio. "*Il marchio celebre o de haute renommée*", Milán, Italia, 1977, p. 27.

> *relacionados, por lo cual la lógica jurídica dicta que esta debiera ser protegida únicamente en ese mismo ámbito.*"[26]

De lo antes expuesto se puede colegir claramente que los grados de notoriedad de una marca se encuentran relacionados básicamente a factores cuantitativos y cualitativos que son interdependientes entre sí. Los factores cuantitativos se refieren al alcance o extensión del conocimiento de la marca por parte del público consumidor sea o no este destinatario de los productos o servicios identificados con la marca. Cuando la marca es identificada por un público que excede al ordinariamente destinatario del producto o servicio corresponde dar a la marca una protección que quiebre los principios de especialidad, territorialidad, registro y uso efectivo y real; si, por el contrario, la marca solamente es conocida por un grupo del sector del mercado al cual está dirigido el producto o servicio, entonces no se justifica que la marca reciba una protección ampliada quebrantando los citados principios. Los factores cualitativos apuntan a la fama, prestigio o reputación que la marca ha adquirido en el mercado. Este reconocimiento por parte del consumidor desde luego constituye un valor adicional para la marca que puede ser explotado fuera de la propia función distintiva de la marca. Tal valor se adquiere generalmente al haberse ofrecido en el mercado, con una determinada marca y por un determinado período, un producto o servicio de una calidad especial que finalmente es reconocida por el público y no se debe solamente a publicidad intensiva que haya podido difundirse sobre la

---

26 Indacochea Jauregui, Juan Manuel. "*La distinción entre marca renombrada y marca notoria. Estudio de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a la luz del Derecho Comparado*", en AA.VV, "*Desafíos de la propiedad intelectual en el marco del proceso de integración andina. A propósito de los 50 años de creación de la Comunidad Andina*", edición dirigida por Hugo R. Gómez Apac, Pablo Daniel Solines Moreno y Karla Margot Rodríguez Noblejas, Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual - AEPI, Quito, 2019, p. 264. Quien desee profundizar en la legislación comparada sobre esta materia recomendamos consultar este excelente trabajo sobre el tema.

marca en cuestión o ventas masivas. La adquisición de este prestigio se inserta positivamente en la mente del consumidor generando un aura a la marca. En este contexto, mientras más espontánea, inmediata y general sea el poder de recordación de la marca más se justifica dar a esta una protección que quiebre el principio de la especialidad. Hay quienes, que como Schricker, sostienen que:

> "*…no es dable afirmar que la reputación de una marca derive exclusivamente de la alta calidad de los productos o servicios identificados, aunque si constituya uno de los factores decisivos que la causan. Si el criterio cualitativo reposara en el factor calidad, sería por demás difícil su aplicación fáctica, pues, al depender de apreciaciones subjetivas, la calidad se torna en un concepto excesivamente difuso.*"[27]

Chijane Dapkevicius, citando a Couto Gonçalves, agrega sobre este punto que:

> "*Podría entenderse que la calidad no debe ser objetivamente comprobable, incluso puede suceder que la marca renombrada identifique un producto que no supera a la media de la categoría de producto signado; lo que estrictamente interesaría, es que exista de parte del público consumidor una valoración positiva del signo.*"[28]

---

27 Schricker, Gerard. "*Protection of famous trademarks against dilution in Germany*", en International *Review of Industrial Property and Copyright Law (Germany)*, 11 (2), 1980, p. 169; citado por Chijane Dapkevicius, Diego. "*Derecho de Marcas, Función y Concepto. Nulidad de registro. Representación Gráfica. Derecho Comparado*", Editorial Reus, Madrid, España, 2007, p. 268.

28 Chijane Dapkevicius, Diego. "*Derecho de Marcas, Función y Concepto. Nulidad de registro. Representación Gráfica. Derecho Comparado*", Editorial Reus, Madrid, España, 2007, p. 268; citando a Couto Gonçalves, Luis. "*Funçao Distintiva da Marca*", Livraria Almedina, Coimbra, Portugal, 1999, p. 169.

4. Alcance de la protección de la marca notoria

En lo que no hay discusión, es que una "marca notoria" y con mayor razón una "marca renombrada", tienen la característica de merecer una protección especial y mejor apreciada con relación a las demás marcas, pues de su misma cualidad de "notoria" es que se reafirma su presencia ante el público consumidor y por ello en este caso se quiebran de manera relativa o absoluta respectivamente, los siguientes principios del Derecho de Marcas: (i) el "Principio de Especialidad" pues la protección se extiende a los productos o servicios con independencia de la clase a la cual pertenezcan; (ii) el "Principio de Territorialidad" pues no se le negará protección a la marca notoria aunque no lo sea en el país miembro respectivo de la Comunidad Andina; (iii) principio registral, pues no se le denegará protección aun cuando la marca notoria no se encuentre registrada en el país donde se reclama la protección; y (iv) el "Principio de uso real y efectivo" pues no se negará el carácter de notorio de un signo por el solo hecho de que no se haya usado o no se esté usando la marca notoria para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

Ello se puede desprender claramente de los artículos 224, 225 y 226 de la Decisión 486[29]. Esta protección abarca la

[29] "*Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.*

Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una

protección en cuanto al propio carácter distintivo del signo como a su prestigio o buena reputación estableciendo la normativa por un lado el *ius excluiendi allios* o causales de irregistrabilidad, por parte de terceros, de marcas que pudieran ser idénticas o semejantes para productos o servicios idénticos o similares o bien distintos en caso de que se pudiera debilitar la capacidad distintiva de la marca notoria o aprovecharse indebidamente su prestigio o buena reputación (literal h del art. 136 de la Decisión 486); y, por otro lado, bajo el *ius prohibendi* o prohibición de realizar ciertos actos reñidos con la buena fe comercial tanto frente a la reproducción o explotación de la marca notoria o una semejante a este, sea o no para productos o servicios de naturaleza similar, como también al injustificado aprovechamiento de su prestigio o buena reputación, sea o no que este aprovechamiento pudiera ocasionar la dilución del signo notorio (literales a, b y c del art. 226 de la Decisión 486).

Lo que caracteriza la protección brindada en la normativa comunitaria es que, tanto más sea reconocida la notoriedad de la marca, cuanto mayor será el alcance de la protección legal que se le dispensa, flexibilizándose el rompimiento de los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y

---

reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;
b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,
c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

Artículo 227.- Será de aplicación al presente Título lo establecido en el literal h) del artículo 136, así como lo dispuesto en el artículo 155, literales e) y f)."

del uso real y efectivo, como suavizándose las pautas generales para el establecimiento de la conexión competitiva entre los productos o servicios de los signos en conflicto. Detalle a observar es que la notoriedad de una marca se encuentra en función a qué tan conocida es en el sector pertinente del público, esto es, entre los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplica, o entre las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica o entre los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica. De ahí que una marca notoria debe protegerse en primer término contra su registro con relación a productos o servicios vinculados a estos sectores. No obstante, si la notoriedad de la marca trasciende dichos sectores igualmente la protección debe extenderse fuera de ellos de forma tal que se prohibirá el registro del signo que la confronta aun cuando sea aplicado a productos o servicios no vinculados a los distinguidos por la marca notoria y a pesar de que no exista una aparente competencia entre el titular de la marca notoria y el solicitante del registro, evitándose el riesgo de asociación o el de dilución de la marca notoria o su aprovechamiento indebido e injustificado por terceros. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina define el asunto en los siguientes términos:

> "*En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará y difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios protegidos por ella no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente*."[30]

[30] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 126-IP-2008, Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio de los arts. 224 y 228 de la misma Decisión, marca (mixta) La Muñeca, sentencia

Y en otro fallo se agrega que:

> "*Entre la marca notoria y los productos que protege, debe haber una identidad de tal naturaleza que con la sola mención de la marca, el consumidor identifique directa o indirectamente al producto. La identidad de los productos a los que se refiere la marca notoria debe dejar en la mente del consumidor una impresión de tal naturaleza que, visualizada o pronunciada, la relación entre ésta y el producto es de carácter inmediato e instantáneo.*"[31]

Tal regla se aplica *mutatis mutandis* a los servicios. Como quiera que la protección de la marca notoria se extiende más allá de las pautas generales para el establecimiento de la conexión competitiva entre los productos o servicios de los signos en conflicto, la protección se extiende particularmente contra los siguientes riesgos:

a) **El riesgo de confusión** que, como ya vimos anteriormente, es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
b) **El riesgo de asociación** que es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense

de fecha 13 de marzo de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1727 con fecha 30 de junio de 2009, p. 24.52.

31 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 15-IP-2003, Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal h) y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio del art. 84 de la misma Decisión, marca T Mobil (Deutsche Telekom AG), sentencia de fecha 12 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 916 con fecha 2 de abril de 2006, p. 8.20.

que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

c) **El riesgo de uso parasitario** que busca proteger al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que ampare el signo notoriamente conocido. Esta protección está ligada a la función publicitaria de la marca.

d) **El riesgo de dilución** que busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que pudieran causar el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido y se diferencia de la anterior en que la finalidad del competidor parasitario es solo un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva que sí se presenta en el riesgo de dilución del signo notorio.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha ratificado estos criterios en sucesivas sentencias, como por ejemplo, en la expedida en el Proceso 521-IP-2018, en la que se expresó en los siguientes términos:

> "*3.6 Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente:*
>
> *3.6.1 En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo notoriamente conocido.*
>
> *3.6.2 En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto*

y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica.

3.6.3 En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad que el uso de otros signos idénticos o similares, cause debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación.

3.6.4 En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustificadamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos o servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido."[32]

Los diversos riesgos que afronta la marca notoria tienen en común atacar la capacidad distintiva de la marca; sin embargo, los riesgos de confusión y de asociación provocan un daño inmediato mientras que los riesgos de uso parasitario y sobre todo el riesgo de dilución causan un daño progresivo a las marcas notorias pues, aunque no exista confusión o asociación, gradualmente van minando la capacidad distintiva y el prestigio de la marca notoria. En efecto, en el caso del uso

[32] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 521-IP-2018, Interpretación Prejudicial, Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, Expediente Interno del Consultante 17811-2013-9059, Referencia: Signos involucrados BRAVA (denominativo) / BRAMHA (denominativo), sentencia de fecha 23 de octubre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3839 con fecha 11 de diciembre de 2019, pp. 23-39.

parasitario se afecta el poder comercial vinculado a la marca notoria y su prestigio o *goodwill*[33] al generarse una falsa asociación con la calidad y características ofrecidas por los productos o servicios distinguidos con la marca notoria. Estamos frente a un aprovechamiento injusto de este poder comercial. En el caso de la dilución se produce un efecto similar y hasta más pernicioso pues la erosión del poder comercial de la marca notoria puede estar asociado con el eventual desprestigio de la marca y su capacidad de ofrecer al consumidor una satisfacción respecto del producto o servicio adquirido.

5. Nulidad de registro de la marca notoria registrada de mala fe por un tercero

El Título XIII de la Decisión 486, especialmente dedicado a los signos distintivos notoriamente conocidos, no contiene referencia alguna a las acciones de nulidad de registros de marcas que son tratadas de manera apartada en los artículos 172 y 173 del Capítulo VII del Título VI De las Marcas. Sin embargo, por su relación con el tema, vamos a traer dichas disposiciones a colación. La normativa andina estipula dos tipos de acciones de nulidad: (i) las de carácter absoluto, que se refieren a los casos que el registro se hubiera efectuado sin cumplir los requisitos esenciales para constituirse en marca, esto es, por contravenir las causales de irregistrabilidad absoluta previstos en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la Decisión 486; y (ii) las de carácter relativo, que se

33 El *goodwill* es un concepto extraído del derecho anglosajón que puede definirse como el buen crédito, prestigio y buena fama o reputación que ha adquirido una marca en el mercado merced a ofrecer, a lo largo del tiempo, un producto o servicio de calidad determinada, el cual es reconocido por el público consumidor que se torna fiel a la indicada marca, sentimiento que es afianzado con las eficiencias económicas que logra su titular a lo largo del desarrollo de su actividad empresarial y sus estrategias comerciales a través de las inversiones realizadas para posicionar la marca en el mercado, publicitarla, promocionarla, controlar la calidad de los producto o servicios distinguidos con aquella, etc.

refieren a las causales de denegación de un registro por afectarse el derecho de un tercero, esto es, aquellas marcas que hubieran sido concedidas contraviniendo los artículos 136 y 137 de la Decisión 486 y que involucran, entre otros, los casos de registros obtenidos de mala fe o con el objeto de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. En ambos casos la acción de nulidad puede ser planteada de oficio por la autoridad o a pedido de parte. Sin embargo, la norma dispone plazos de prescripción diferentes. Para el caso de las causales de irregistrabilidad absoluta no se establece plazo de prescripción, mientras que para las acciones de nulidad relativa, la norma dispone que la acción para entablar la nulidad de registro prescribe a los cinco años contados desde la fecha de la concesión del registro.

Dado que la ley no hace distingos entre las marcas para efectos de la interposición de una acción de nulidad se entiende que todas las marcas y entre ellas, la marca notoria, se ven sujetas al límite temporal de cinco años contados desde la fecha de la concesión del registro para el ejercicio de la acción de nulidad de registros que hayan sido obtenidos afectando el derecho de un tercero, lo cual involucra aquellas otorgadas mediando mala fe o con el propósito de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. En este último caso, la normativa andina colisiona directamente con el numeral 3) del Artículo VI *bis* del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial[34] del cual forman parte todos los países miembros de la Comunidad Andina y que dispone la imprescriptibilidad de las acciones de nulidad de las marcas registradas de mala fe afectando los derechos sobre marcas notorias. Si nos atenemos a una interpretación literal del segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 y en aplicación del principio comunitario de primacía del ordenamiento jurídico supranacional de la norma comunitaria andina sobre cualquier otra norma del

[34] El Artículo VI bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, dispone lo siguiente: "*No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe*.".

Estado, deberíamos concluir, como lo han venido aplicando las autoridades competentes, que las acciones de nulidad de registro de las marcas registradas de mala fe afectando los derechos sobre marcas notorias interpuestas vencido el plazo de los cinco años contados desde la fecha de la concesión del registro, deben desestimarse por prescripción de la acción para efectuar el reclamo, lo que sin embargo implica una contravención a la disposición del Convenio de París.

De *lege ferenda* corresponde que esta incongruencia sea corregida en la oportunidad que se efectúen modificaciones a la normativa andina a fin de que esta sea acorde al Convenio de París, el cual constituye la piedra fundacional de la protección de la Propiedad Industrial a nivel internacional.

6. Cancelación de registro de la marca notoria

Este es un tema que no se encuentra regulado de manera explícita en la normativa comunitaria andina y que solamente halla respuesta luego de una interpretación sistemática y teleológica de las disposiciones legales. El asunto se ha prestado a discusiones jurídicas por el hecho cierto que la función principal de una marca es distinguir un producto o servicio en el mercado y que para poder cumplir esta función se impone al titular de aquella la carga de usar real y efectivamente la marca registrada como condición para mantener el derecho de exclusiva. De ahí que se establezca como correlato, que cuando el titular no usa su marca registrada, sin motivo justificado, en al menos alguno de los países miembros de la Comunidad Andina, en los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicia la acción de cancelación, la oficina nacional competente puede cancelar el registro de la marca.

Este escenario es el que normalmente rige en general para toda marca registrada. Sin embargo, es menester anotar que la marca notoria y con mayor razón la marca renombrada, poseen un régimen especial de protección que rompe todos los

principios del Derecho de Marcas. Primero, el principio de especialidad sea en forma relativa o de manera absoluta, porque la marca notoria se protege respecto de su aplicación no solamente a productos idénticos o similares y conexos sino también respecto de productos y servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente y la marca renombrada no solo respecto de estos sino con relación a todos los productos y servicios de la clasificación internacional. Segundo, los principios de territorialidad, de registro y de uso real y efectivo, porque la marca notoria es protegida a pesar de no encontrarse usada o registrada en el país donde se invoca su protección y la renombrada aun sin encontrarse en uso o estar registrada en algún país miembro de la Comunidad Andina.

Tomando en consideración lo antes señalado, la cancelación por falta de uso de una marca notoria y, con más fundamento, la de una marca renombrada, carece de objeto y deviene en insubstancial porque en estos casos el registro no resulta una condición exigida para merecer la protección jurídica e invocar el derecho de exclusiva tanto por vía del *ius excluiendi allios*, esto es, impedir el apoderamiento por parte de terceros, de marcas que pudieran ser idénticas o semejantes para productos o servicios idénticos o similares o bien distintos que pudieran debilitar la capacidad distintiva o aprovecharse indebidamente su prestigio o buena reputación, como por vía del *ius prohibendi* o facultad de prohibir e impedir a terceros realizar ciertos actos reñidos con la buena fe comercial tanto frente a la reproducción o explotación de la marca notoria o una semejante a este, sea o no para productos o servicios de naturaleza similar, como también al injustificado aprovechamiento de su prestigio o buena reputación, sea o no que este aprovechamiento pudiera ocasionar la dilución de la marca notoria. A igual conclusión han arribado otros autores regionales. Por citar algunos, Metke Méndez opina que:

> "*La institución de la cancelación por falta de uso de una marca registrada y notoriamente conocida, debe estar en consonancia con la protección ampliada que a estas marcas le otorga la ley. En este sentido, debe tenerse en cuenta que*

> *la protección de la marca notoria no depende de su registro, de manera que su cancelación no priva del derecho a su titular, ni podría generar un derecho de preferencia a favor del solicitante. Desde esta perspectiva la cancelación carecería de interés jurídico. Por otra parte, la calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en el país, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes. Lo anterior daría pie para afirmar que su protección, que deriva de la calidad de notoria, estaría exenta de la carga de su uso en el país. Por último, tampoco procedería la cancelación parcial de su registro, por cuanto su protección no está circunscrita a los productos respecto de los cuales se use, sino a todo tipo de productos y servicios a pesar de no ser usada en relación con los mismos. En este orden de ideas, puede considerarse que la marca notoria registrada no es objeto de cancelación por falta de uso, en virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 486.*"[35]

En la misma dirección, Torres Salinas concluye, al comentar el caso de la cancelación por falta de uso de la marca "Manicho" para distinguir los más conocidos chocolates de la República del Ecuador, que:

> "*Si bien es suficiente para legitimar la intervención dentro de esta acción el presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelación, ésta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, más no para las marcas notorias, pues de permitirlo la norma facultaría a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro determinado mercado. Siendo más específicos, quien se vería afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues éste está acostumbrado a obtener cierta aptitud y calidad del producto que adquiere y que está identificado con la marca de su preferencia.*"[36]

---

35 Metke Méndez, Ricardo. "*El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*", en Revista de estudios Socio-Jurídicos, Bogotá, Colombia, 9 (2): 82-110, julio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107.

36 Torres Salinas, Carlos. *"¿Cabe la cancelación de registro por falta de uso*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha confirmado este parecer en sendos fallos, al establecer con acierto que:

> "*Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486. Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación.*"[37]

Y en esta misma sentencia, se aclara que:

> "*Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina.*"[38]

7. Conclusiones

La normativa andina, como regla general, cumple con los estándares internacionales de protección de la marca notoria y

---

respecto de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada", en *Law Review, Revista de la Universidad San Francisco de Quito*, Ecuador, publicación Semestral, enero 2013, p. 8.

37 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 521-IP-2018, Interpretación Prejudicial, Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, Expediente Interno del Consultante 17811-2013-9059, Referencia: Signos involucrados BRAVA (denominativo) / BRAMHA (denominativo), sentencia de fecha 23 de octubre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3839 con fecha 11 de diciembre de 2019, pp. 25 y 26 de 39.

38 Ibídem, pp. 26-39.

dentro de ella, de la marca renombrada, adoptando una legislación sustantiva acorde con la evolución que ha tenido la propiedad intelectual como herramienta de desarrollo económico y social y los niveles de protección mínima surgidos de los principales acuerdos internacionales sobre la materia.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha realizado y viene desarrollando una importante labor en la orientación de los criterios interpretativos uniformes que deben observarse en distintos temas relacionados con la protección de la propiedad intelectual que van acordes con la creciente importancia que ha adquirido esta última como herramienta de promoción de la creatividad, la investigación y la competitividad como factores claves del desarrollo económico. Estos criterios orientadores han venido a llenar vacíos jurídicos y complementar la aplicación de la norma andina en aspectos que, o bien no se encontraban especificados en el texto legal, o bien su tratamiento podía no resultar uniforme debido a interpretaciones divergentes de la norma, lo que sería impropio de una legislación comunitaria.

Aunque la normativa andina no lo regula expresamente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en consonancia con la doctrina más autorizada, sí ha establecido en sendos fallos, la diferencia entre la "marca notoria" y la "marca renombrada", aceptando un trato diferenciado en virtud del cual, si bien ambas rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, y reciben protección en un país miembro de la Comunidad Andina, así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro, ambas también rompen el principio de la especialidad pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de la especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. En cambio, la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y

conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro de sector pertinente (la marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria —riesgo de dilución—, así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre —uso parasitario—).

La notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba a diferencia de lo que ocurre con la marca renombrada que no necesita ser probada pues se trata de un hecho notorio, esto es, prácticamente conocido por todos y por ende también se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (*notoria non egent probatione*). A este respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita como ejemplos de marca renombradas a las siguientes: Coca Cola, Toyota, Facebook, Google.

Como quiera que todos los factores a tomar en cuenta para la prueba de la notoriedad de una marca tienen un alto componente de subjetividad en la apreciación que de ellos debe realizar la autoridad competente en su examen caso por caso, esta última debe utilizar criterios ponderados en su análisis tomando en cuenta con amplitud de criterio que la evaluación del grado de notoriedad depende de aspectos cuantitativos y cualitativos de la extensión del conocimiento o reconocimiento público que son variables, teniendo siempre en mente la naturaleza del producto o servicio que la marca distingue, el sector pertinente dentro del cual la marca es apreciada como notoria y el tipo de consumidor al cual va dirigido el producto o servicio con la marca.

Resulta necesario, en una próxima revisión de la normativa comunitaria, la modificación del segundo párrafo del artículo

172 de la Decisión 486 a fin de precisar que la acción para solicitar la nulidad de un registro de una marca registrada de mala fe por quien no es su verdadero titular, afectando derechos sobre una marca notoria, es imprescriptible a fin de que la norma andina sea concordante con el numeral 3) del Artículo VI *bis* del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

8. Bibliografía

- Aracama Zorraquin, Ernesto. "*Medios Distintivos y Publicidad Comparativa", prólogo del Dr. Ernesto O'Farrell*", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989.

- Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. "*Derecho de Marcas*", Segunda Edición actualizada, corregida y aumentada, Editorial Heliasta, Tomos I y II, Buenos Aires, Argentina, 2003.

- Chijane Dapkevicius, Diego. "*Derecho de Marcas, Función y Concepto. Nulidad de registro. Representación Gráfica. Derecho Comparado*", Editorial Reus, Madrid, España, 2007.

- Ellwood, L. A. "*The Protection of Well-known Trademarks*" en *The Trademark Reporter*, Vol. 42.

- Fernández-Nóvoa, Carlos en "*Tratado sobre Derecho de Marcas*", Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid-Barcelona, España, 2001.

- Gómez Apac, Hugo R. "*La probanza del uso de la marca a la luz de los nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*", en AA.VV, "*Desafíos de la propiedad intelectual en el marco del proceso de integración andina. A propósito de los 50 años de creación de la Comunidad Andina*", edición dirigida por Hugo R. Gómez Apac, Pablo Daniel

Solines Moreno y Karla Margot Rodríguez Noblejas, Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual - AEPI, Quito, 2019.

- Gómez Apac, Hugo R. y Rodríguez Noblejas, Karla Margot. "*Nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (junio 2016 – junio 2019). Propiedad Intelectual, libre competencia, comercio internacional, derecho tributario, telecomunicaciones, transporte y minería ilegal*", Editorial San Gregorio S.A., Quito, 2019.

- Gómez Apac, Hugo R.; Solines Moreno, Pablo Daniel y Rodríguez Noblejas, Karla Margot. "*Desafíos de la propiedad intelectual en el marco del proceso de integración andina. A propósito de los 50 años de creación de la Comunidad Andina*", Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual - AEPI, Quito, 2019.

- Gómez Apac, Hugo R.; Vergara Quintero, Luis Rafael; Romero Zambrano, Hernán Rodrigo; Aguilar Feijoó, Luis Felipe; y Rodríguez Noblejas, Karla Margot. "*Apuntes de Derecho Comunitario Andino. A propósito de los 50 años de la Comunidad Andina y los 40 años de creación de su Tribunal de Justicia*", Editorial San Gregorio S.A., Quito, 2019.

- Gutiérrez Carrau, Juan Manuel en "*Manual Teórico-Práctico de Marcas*", Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Montevideo, Uruguay, tercera edición, 2009.

- Indacochea Jauregui, Juan Manuel. "*La distinción entre marca renombrada y marca notoria. Estudio de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a la luz del Derecho Comparado*", en AA.VV, "*Desafíos de la propiedad intelectual en el marco del*

proceso de integración andina. A propósito de los 50 años de creación de la Comunidad Andina", edición dirigida por Hugo R. Gómez Apac, Pablo Daniel Solines Moreno y Karla Margot Rodríguez Noblejas, Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual - AEPI, Quito, 2019.

- León y León Durán, Gustavo. "*Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios*", Thomson Reuters, Lima, 2015.

- Metke Méndez, Ricardo. "*El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*", en Revista de estudios Socio-Jurídicos, Bogotá, Colombia, 9 (2): 82-110, julio a diciembre de 2007.

- Mathély, Paul. "*Le droit française du signes distinctifs*", Librairie du Journal des notaires et des avocats, Paris, 1984.

- Otamendi, Jorge. "*Derecho de Marcas*", Ed. LexisNexis Abeledo-Perrot, Quinta Edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, Argentina, 2003.

- Sancho Gallardo, Ignacio. "*Alcance de la protección de la Marca Notoria en la Jurisprudencia Comunitaria*". En "*Problemas actuales de derecho de la Propiedad industrial*". I Jornada de Barcelona, Civitas - Thomson Reuters, Estudios de Derecho Mercantil, 2011, España.

- Schricker, Gerard. "*Protection of famous trademarks against dilution in Germany*", en International *Review of Industrial Property and Copyright Law (Germany)*, 11 (2), 1980.

- Torres Salinas, Carlos. *"¿Cabe la cancelación de registro por falta de uso respecto de una marca notoria?*

MANICHO, una historia digna de ser contada", en *Law Review, Revista de la Universidad San Francisco de Quito*, Ecuador, publicación Semestral, enero 2013.

Lima, marzo 2020.

***

LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE MARCAS EN EL SIGLO XXI

Por *Elisabeth Siemsen do Amaral*
& Luis Henriquez

Elisabeth Siemsen do Amaral

Presidenta de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI) y socia del Consejo de Administración de la firma de abogados brasileña “Dannemann Siemsen”. También es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Brasileña de Propiedad Intelectual (ABPI).

Luis Henriquez

Secretario General de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI) y socio de la firma venezolana “Bolet & Terrero”.

Colaboradores

Este artículo fue elaborado con el apoyo de Natalia Tobón y Jorge Chávarro.

LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE MARCAS EN EL SIGLO XXI

Elisabeth Siemsen do Amaral
Luis Henriquez

Palabras clave:
marcas, *trolls* de marcas, nombres de dominio, redes sociales y marcas, auditoría de la propiedad intelectual, portafolio de marcas, traducción de marcas

Key words:
trademarks, trolls of brands, domain names, social networks and trademarks, auditing of intellectual property, trademark portfolio, translation of trademarks

Resumen:

El tiempo en que los abogados especializados en propiedad intelectual se dedicaban solo a registrar signos distintivos pasó hace unas dos o tres décadas. Hoy es indispensable que estos profesionales asesoren a sus clientes en la administración general de su portafolio de intangibles, lo cual, en materia de marcas, implica el diseño e implementación de una estrategia que les permita a los clientes enfrentar los desafíos que se presentan al interior y al exterior de las empresas. En este documento se proponen seis acciones para hacer frente a estos retos: (1) la realización de una auditoría de marcas; (2) la contratación de gerentes de marcas calificados; (3) el trabajo mancomunado de los equipos creativos con los jurídicos para desarrollar nuevas marcas; (4) la verificación del buen uso y aprovechamiento de las marcas que se poseen; (5) la

implementación de procedimientos internos para ayudar al cliente a enfrentar los *trolls* de marcas, las infracciones marcarias en las redes sociales y la existencia de nombres de dominio confundibles con sus marcas; y, (6) el diseño de políticas para hacer frente a los retos que impone la globalización.

Abstract:

The time when trademark attorneys only registered distinctive signs ended two or three decades ago. Today, it is essential that they advise the client in the general administration of their intellectual property portfolio, which, in terms of trademarks, includes the design of a strategy to face the challenges that arise within and outside of their companies. In this article it is suggested six actions to face these challenges: (1) to carry out an audit of the brands to ensure that they are sufficiently protected and exploited; (2) the hiring of qualified brand managers; (3) to work closely with creative teams to develop new trademarks; (4) verifying the use and exploitation of current trademarks are also proposed; (5) to advise the client to face brand trolls, trademark infractions in social media and the existence of domain names mistakable with their brands; and (6) the design of policies to face the challenges globalization brings.

1. Introducción

La labor del abogado de marcas ha cambiado en los últimos 20 o 30 años. Desde finales del siglo XX y hasta ahora hemos pasado de ser registradores de signos distintivos a sofisticados administradores dedicados a asesorar a nuestros clientes en temas de gestión de las marcas como activo estratégico en las empresas.

En este artículo pretendemos alertar a los abogados y empresarios sobre algunos de los desafíos internos y externos que afectan la gestión de las marcas comerciales de las compañías en el siglo en que vivimos, para que cada uno en su campo tome las precauciones del caso y actúe de manera proactiva.

La gestión del portafolio de marcas de las compañías tiene dos tipos de desafíos: internos y externos. Los desafíos internos son aquellos sobre los cuales las organizaciones tienen más o menos control directo. Hablamos de la necesidad de adelantar regularmente una auditoría de las marcas de la empresa, la importancia de diseñar una estrategia de gestión de marcas, la trascendencia de contratar y capacitar gerentes de marcas calificados, la necesidad de desarrollar nuevas marcas y la importancia de verificar su uso y su registro. Entre los desafíos externos podemos mencionar los *trolls*, la globalización, el mundo en línea y las diferencias culturales y de lenguaje. No es lo mismo la transliteración que la traducción de las marcas. A continuación desarrollaremos cada uno de ellos.

2. Desafíos internos

Los desafíos internos son los que dependen del cliente mismo. Entre ellos podemos mencionar los siguientes.

2.1. Hacer auditorías de las marcas de la empresa

La necesidad de hacer auditorías parte de un razonamiento sencillo: no se puede gestionar lo que no se sabe que se tiene. Por eso lo primero que se sugiere a un cliente desorientado en cuanto al manejo de sus marcas es que retroceda y revise la situación de sus marcas para determinar cuáles están pendientes, cuáles están registradas y cuáles están en uso. Se busca asegurar que todas las marcas de propiedad del cliente estén claramente identificadas, y suficientemente protegidas y explotadas.

Generalmente se utilizan tres enfoques para hacer auditorías: (i) enfoque de inventario; (ii) enfoque analítico; y, (iii) el enfoque de estudio de caso. El enfoque de inventario, como su nombre lo indica, propone hacer un inventario —sencillo o sofisticado— de las marcas del cliente. El enfoque de análisis se concentra principalmente en un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas de las marcas del

cliente. El tercer enfoque es el enfoque de estudio caso por caso[1].

A partir de la experiencia pensamos que, independientemente del enfoque escogido para la auditoría, conviene empezar por hacer un inventario sencillo, es decir, una recopilación general de todas las marcas del cliente. Con esa información, se puede comenzar a hacer el estudio analítico y el estudio de caso que proponen los demás enfoques.

Para realizar el inventario puede ser útil buscar la información correspondiente al siguiente *check list*:

- Lista de todas las marcas solicitadas y/o registradas de la compañía, incluyendo los logos y lemas comerciales, con identificación del país, fecha, clases aplicables y descripción de bienes amparados.

- Recopilación de todos los documentos de mercadeo, promocionales, audiovisuales, pruebas de publicaciones en internet y en general, una revisión de todas las formas posibles de uso de las marcas del cliente a nivel local, regional e internacional. Si bien las empresas suelen conocer sus marcas principales, una revisión de líneas de productos, folletos, sitios web y otros materiales de *marketing* a menudo revela marcas comerciales que no han sido identificadas u otros elementos distintivos que pudieran ser objeto de protección. De hecho, estos análisis muchas veces revelan el uso de marcas no tradicionales a nivel local, cuya existencia era desconocida para los dueños del negocio[2]. También ocurre, a menudo, que las compañías han expandido el

[1] Gargate, G., Siddiquee, Q., y Wingkar, C. "Intellectual Property Audit of an Organization". J. World Intellect Prop. 2019/22, pp. 16-35. https://doi.org/10.1111/jwip.12112 (consultada el 1 de abril de 2020).

[2] Natland, Susan M. "The importance of trademark audits". INTA Bulletin, 63/5, marzo 1, 2008, p. 1.

uso de sus marcas a líneas de productos o mercados geográficos que no estaban contemplados al momento de presentar las solicitudes iniciales de registro[3].

- Recopilación de todos los resultados de búsquedas de marcas. Las compañías deberían realizar búsquedas periódicas de marcas similares a las propias en el mundo real y en internet, para detectar usos indebidos y otras actividades infractoras. De esa labor se debe mantener un historial cronológico y geográfico detallado.

- Revisión de los nombres de dominio de propiedad de la empresa. Desde que existe el internet, se aconseja a los clientes que adquieran nombres de dominio similares a las marcas de su propiedad como una estrategia para evitar que otros adopten nombres de dominio que sean idénticos o confundibles con aquellas. De hecho, en esta materia resulta muy útil examinar dos temas adicionales. Uno, examinar los registros de nombres de dominio aplicables a marcas que ya no son de interés para la empresa, sobre todo cuando todavía se brinda soporte al cliente sobre los productos vendidos bajo esa marca. En esos eventos se sugiere a la compañía retener los nombres de dominio aunque ya no ofrezca tales productos o servicios porque puede suceder que los clientes, al buscar la empresa en la web, sean redirigidos automáticamente a la página de inicio de la compañía y puedan conocer allí una nueva línea de productos o servicios. Dos, se deben revisar los casos de nombres de dominio similares, pero no idénticos, para detectar si se presentan casos de *typosquatting*, también conocido como *URL hijacking, sting site, o fake URL*. Esta figura es una forma de *cybersquatting* en la cual los cibercriminales adquieren nombres de dominio

[3] Petty, R. "Naming names: Part three – Safeguarding brand equity in the United States by developing a family of trademarks". J. Brand Manag. 17 (2010), pp. 561-567. https://doi.org/10.1057/bm.2010.13

parecidos a marcas, solo que con los errores tipográficos más comunes que comenten los usuarios de internet cuando introducen la dirección de un sitio web en un navegador.

- Recopilación de evidencias que sobre la forma cómo los clientes perciben la marca. En otras palabras, hablamos de hacer un control de calidad que permita determinar si la marca coincide o no con los valores de la empresa en un momento determinado. A veces sucede que por eventos internos, externos o por el simple paso del tiempo los valores elegidos por el cliente y la marca seleccionada no sólo divergen, sino que se contradicen.

> "*Por este motivo es vital medir la imagen que está proyectando (…) Por ejemplo, puede que una marca quiera proyectar una imagen ecológica y respetuosa con el medio ambiente, pero que debido a un envase poco recomendado, sus consumidores actuales y potenciales la perciban como dañina para el medio ambiente. Llevar un control de calidad riguroso nos permite estar al corriente de esta percepción y tomar las medidas oportunas para adaptarla o corregirla*"[4].

- Lista de todos los contratos de licencia firmados por la compañía sobre la marca. En cada uno de tales contratos se debe confirmar si las disposiciones que contienen los derechos y obligaciones de las partes están vigentes o no. En este sentido se recomienda revisar si existen pactos para garantizar la integridad de la marca licenciada (por ejemplo, si en el contrato existen disposiciones de control de calidad según el país). También se debe verificar si tales acuerdos están registrados en los países cubiertos por los acuerdos de licencia por cuanto en

[4] Kiocera. "Control de calidad y cómo llevarlo a cabo". https://www.kyoceradocumentsolutions.es/es/smarter-workspaces/business-challenges/procesos/control-calidad-como-llevarlo-cabo.html (consultada el 21 de junio de 2020).

ocasiones, la falta de registro, según la legislación de que se trate, puede hacer que tales acuerdos sean nulos, inexistentes o inoponibles.

- Compilación de todos los documentos relacionados con disputas o litigios sobre la marca en los diferentes países donde está registrada o en uso, para tener un control del riesgo litigioso.

- Revisión de todos los programas que se tienen para monitorear las posibles infracciones a las marcas. El hecho de no vigilar y buscar hacer cumplir los derechos sobre las marcas puede debilitar o incluso destruir por completo el valor de una marca. Por lo tanto, se debe realizar una auditoría de las actividades policiales y los programas de monitoreo que se adelantan regularmente con estos fines.

- Verificación de los registros aduaneros de las marcas registradas. Esta revisión puede constituirse en una herramienta importante para detener la importación (y en algunos países la exportación) de productos falsificados o infractores.

- Determinación del uso que se le está dando a la marca. No se trata solo de saber si el signo distintivo se utiliza en el mercado sino de verificar que se haga un uso correcto de él. Para el efecto es probable que el cliente cuente con un "manual de uso de marca" que constituye una guía para el personal de la compañía, revendedores, fabricantes de accesorios o prestadores de servicios como publicistas y gente de mercadeo sobre la forma en que se debe utilizar, aplicar y explotar la marca. De hecho, la existencia de este tipo de pautas puede disuadir a terceros de adoptar una marca similar e incluso, en algunos casos, puede garantizar que una marca no se convierta en genérica[5].

[5] Natland, Susan M., óp. cit.

- Establecer políticas de revisión estratégicas entre el departamento de mercadeo y el legal (o abogados externos) para abordar nuevos desarrollos, lanzamientos, usos de marca, entre otros, y así poder tomar de forma oportuna las previsiones legales.

Con todo este material, el abogado y su cliente deben realizar un análisis estilo costo-beneficio[6] (teniendo en cuenta la longevidad de una línea de productos/mercado geográfico) para evaluar si se deben presentar nuevas solicitudes de marcas para cubrir la oferta ampliada de los productos, servicios o países donde se utiliza o contempla una marca para ser usada. Esto garantiza que una empresa obtenga la protección adecuada de todas las marcas que quiere explotar, sobre todos los productos o servicios y regiones geográficas de interés[7]. Además, con esas respuestas se puede pasar a diseñar la estrategia de gestión de las marcas.

2.2. Diseñar una estrategia de gestión de marca

Teniendo claras las conclusiones del inventario, abogado y cliente pueden comenzar a crear la estrategia de gestión de marcas. La misma puede pasar, según el caso, por las siguientes etapas:

- Diseño de la marca: en esta etapa hay que advertir al cliente que debe tener varios cuidados. Primero, no debe dejar trabajar solos a los publicistas que contrata para desarrollar la marca, porque puede suceder que creen un signo distintivo muy atractivo y hagan un costoso lanzamiento, luego del cual se viene a descubrir que el signo escogido ya tenía dueño o es confundible con otro

6 Gargate, G., Siddiquee, Q., y Wingkar, C. “Intellectual Property Audit of an Organization”, óp. cit.

7 Natland, Susan M., óp. cit.

en el mercado. En estos eventos, es indispensable que el equipo creativo trabaje de la mano con el jurídico desde el inicio para que el segundo lo apoye con las búsquedas. Segundo, hay que insistir a los creativos que deben crear una marca que haga parte de la identidad corporativa de la compañía. En este sentido se recomienda que siempre que se trabaje en crear un signo distintivo, se elabore un libro de marca (*brand book).* Dicho libro debe contener la historia de la marca desde su concepción. Allí se describe con detalle la razón de ser de la marca, sus características propias y la forma cómo se ha decidido hacer el mercadeo. También contiene lo que se denomina el *look and feel* de la marca[8].

- Optimización de registros. Hay que insistirle al cliente que no caiga en la tentación de registrarlo todo. Es necesario que mida el impacto, el tiempo y el ámbito geográfico en el que requerirá usar la marca. Se trata de un análisis estratégico que es particularmente útil en el caso de los lemas comerciales, los cuales con frecuencia son utilizados sólo por un tiempo determinado y luego olvidados. En este sentido, es importe buscar proteger siempre todo lo que ofrezca una ventaja competitiva, fortalecer la protección de las marcas principales y sus elementos característicos, mantenerse en una búsqueda constante de nuevas formas de protección que sean creativas e innovadoras.

- Uso de la marca. En muchas jurisdicciones el no uso de una marca durante un tiempo determinado (entre 2 a 5 años consecutivos, en la mayoría de las legislaciones) puede dar lugar a que terceras personas interesadas en ella soliciten su cancelación.

8 Desai Deben R. “From Trademarks to Brands”. Fla. L. Rev. 64 (2012), p. 981.

- Vigilancia de la gaceta de la propiedad industrial. Habrá que determinar un procedimiento o adquirir un sistema electrónico que permita la vigilancia, de manera regular, de todas las marcas que se soliciten, no sólo en la jurisdicción del cliente sino internacionalmente, para poder oponerse a ellas. Por lo general son servicios que ofrecen las firmas de abogados y/o empresas independientes.

- Establecimiento de un sistema que permita vigilar los contratos de licencia incluyendo el hecho de que se registren debidamente en la oficina de marcas y patentes del país de interés.

- Renovación de las marcas cada 10 años o cuando venza el plazo de registro, según las reglas de cada jurisdicción. La renovación debe ser solicitada ante la oficina de marcas y patentes antes de su vencimiento.

- Registro de la marca en otros países si el cliente va a internacionalizar su emprendimiento. Al respecto es importante trazar un plan para optimizar la protección, es decir, lograr la mayor protección posible al menor costo, en especial en la etapa de desarrollo del negocio.

- Impedimento a que terceros no autorizados utilicen los signos distintivos del cliente o falsifiquen sus productos. Es cierto que estos litigios a veces pueden resultar costosos, pero el cliente debe saber que el uso no autorizado pero reiterado y pacífico de marcas sin autorización puede llegar a debilitar su posición y acarrear la pérdida de argumentos legales al momento de reivindicar sus marcas. Por eso se le sugiere al cliente que si existiera una utilización indebida de su marca, inicie una *acción por infracción marcaria* y solicite medidas cautelares, como el retiro de los productos o mercancías que están siendo identificados con la marca sin la respectiva autorización. Hay países que

contemplan sanciones adicionales, como el cierre temporal del establecimiento donde se comercializa la marca infractora cuando sea necesario para que cese la infracción. Adicionalmente, existen acciones penales que pueden instaurarse en contra de personas que reproduzcan o utilicen una marca igual o similar a la protegida, solo que en esos casos debe demostrar que existe mala fe por parte del infractor o puede iniciar un proceso por competencia desleal, el cual será analizado en otro capítulo de esta obra.

Si la empresa se cotiza en bolsa, hay que insistirle al cliente en que debe ser cuidadoso al escoger su símbolo de cotización bursátil o *stock tickets*[9] pues puede suceder que este induzca a confusión con la marca de otra empresa. En Estados Unidos de América los abogados que se han visto enfrentados a estos procesos sugieren a sus clientes seleccionar un símbolo de cotización bursátil que sea original y distintivo. Las empresas con frecuencia eligen el acrónimo de su nombre como su símbolo (por ejemplo, MMM para Minnesota Mining and Manufacturing) o, si el nombre o la marca de una empresa ya es un acrónimo, eligen el acrónimo en sí (por ejemplo, IBM). Algunas compañías optan por símbolos creativos como BID para la empresa de subastas Sotheby's y HOG para Harley Davidson[10]. En todo caso, se sugiere revisar en todas las bases de datos posibles para evitar una confusión como la que se presentó en el proceso iniciado por Maxnet Holdings Inc. contra Maxnet Inc.[11]. Allí el tribunal le dio la razón al

9 Goldner Bruce y Davis Lilybell. "Stock tickets and trademarks: the potential conflict". www.skadden.com/-/media/files/publications/2017/12/stocktickers trademarksandthepotentialforconflict.pdf (consultada el 15 de marzo de 2020).

10 Ídem.

11 Maxnet Holdings Inc. *v*. Maxnet Inc. (CIV. A. 98-3921, 2000 WL 714664.

demandante y declaró que "*la impresión general transmitida por las marcas utilizadas por el demandado sugiere una comunidad de propiedad o control entre las partes*"[12]. De cualquier forma, para nosotros el tema de los *stocks tickets* puede ser discutible si tenemos en cuenta que no es tan claro que el símbolo de identificación bursátil cumpla las funciones de una marca (no identifica productos o servicios) y además, que no es tan fácil confundir a los inversionistas en bolsa, que son un público sofisticado, pero eso sería tema de otro estudio.

2.3. Contratación y capacitación de gerentes calificados para el portafolio de marcas

Junto con el desarrollo de una estrategia de gestión de marcas registradas, otro de los desafíos puede ser contratar o capacitar a los gerentes para que lleven a cabo tal estrategia. Los gerentes de marcas comerciales deben tener una sólida formación gerencial, conocimientos legales sobre legislación marcaria y también deben estar íntimamente familiarizados con la estrategia de propiedad intelectual de la organización.

3. Desafíos externos de gestión de marcas

Estos son desafíos sobre los que las compañías tienen que actuar con anticipación, es decir, aplicar una especie de derecho preventivo, para que no se conviertan en un costoso dolor de cabeza. Algunos de ellos son los siguientes.

E.D. Pa. 31 de mayo de 2000).

12 Ídem. Importante en ese caso para determinar la confusión fue que el demandante mostró que había recibido cientos de consultas sobre acciones vendidas con un símbolo similar a su marca.

3.1. Los "trolls de marca"

Un *troll* de marca aparece cuando alguien registra una marca sin la intención de usarla y luego inicia acciones legales contra cualquier persona que intente usar la misma marca o una similar, con la idea de exigir dinero por su traspaso.

Existen dos clases de personas o compañías que han sido acusadas de ser *trolls* marcarios[13]. (i) Los solicitantes oportunistas, que son quienes no trabajan con marcas registradas, pero aprovechan la oportunidad que se les presenta de registrar en un país una marca conocida o recientemente registrada por una compañía en otro país, esperando que algún día su titular verdadero intente registrarla allí para exigirle en ese momento un dinero por el traspaso. Este caso ocurre a menudo en países donde el registro (no el uso) es constitutivo de derechos[14]. Y, (ii) los usuarios de marcas sospechosos, que son aquellos que alegan, sin ninguna prueba real, que tienen derechos sobre una marca y amenazan con iniciar acciones legales o con presentar oposiciones a la solicitud del registro contra cualquiera que la use o intente registrar, aún para productos o servicios no relacionados[15].

En todo caso, los *trolls* de marcas generalmente aprovechan que las marcas por definición son territoriales y que en muchos países las decisiones judiciales relativas al tema marcario —reconocimiento de la infracción, obtención de calificación como marca notoria— y la competencia desleal toman tiempo. A menudo el empresario enfrentado a este panorama, al

---

13 Mendelson, P., Pharma L.P. "Trademark Trolls: Here to Stay?". INTA Bulletin 2015. http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/Trademark_Trolls_7021.aspx (consultada el 17 de marzo de 2020).

14 Ídem.

15 Ídem.

analizar el costo-beneficio de su situación, prefiere negociar con el oportunista antes que demandar.

3.2. El mundo en línea

Las marcas comerciales de hoy son mucho más difíciles de administrar que hace veinte o treinta años. El internet ha creado innumerables páginas, códigos y etiquetas que facilitan la infracción o la mala utilización de las marcas. Hablamos por ejemplo del *meta-tagging*, el *linking*, el *framing* y los AdWords. El *meta-tagging*

> "*es una práctica empleada por los operadores de ciertas páginas web con el propósito de captar la atención de usuarios mediante un sutil empleo de marcas ajenas. Esta práctica consiste, en particular, en incluir en HTLM, esto es, en el lenguaje de redacción y formateo empleado en Internet y, por lo tanto, de forma no perceptible para el ser humano, la marca, nombre u otro signo distintivo de un tercero en el apartado de palabras clave de la propia página web (*meta-tag key word section*). La información contenida en la* meta-tag key word section *es empleada por las herramientas de búsqueda de forma tal que el usuario que introduzca la marca como palabra de búsqueda encontrará también la dirección de la página web que la ha incluido como* meta-tag *entre las referencias que le proporciona el buscador*"[16].

Por esto puede ser un riesgo para la marca. Imaginemos una página que ofrece servicios de pornografía y utilice las palabras de marcas conocidas de ropa interior para redireccionar al internauta a ella.

Otra posibilidad es el *linking*, es decir, el:

> "*establecimiento de una conexión entre una página web y otra parte de la misma página web o con una página web*

16 Massaguer, José. "Conflictos de marcas en internet". Revista Thémis, España, 39, p. 426. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5110184.pdf (consultada el 17 de marzo de 2020).

> *distinta a través de una referencia del hipertexto (*hipertext reference *o HREF). El vínculo aparece en la pantalla del usuario destacado con ciertos recursos gráficos (de común, subrayado y color), y tras del vínculo se esconde (en forma de orden dirigida al programa de búsqueda del ordenador del usuario) la dirección electrónica de la página web con la que se ha establecido la conexión, de tal forma que activando el texto marcado se accede directamente a ella, e incluso única y directamente a la parte de dicha página con la que se ha establecido el vínculo…*"[17].

Este *link* puede poner a disposición de otros, sin autorización,

> "*contenidos incluidos en otra página web o en* [otros] *recursos internet, lo que suscita problemas desde la perspectiva del derecho de propiedad intelectual* [e incluso] *desde la perspectiva de la difusión de contenidos ilícitos.*"[18]

También existe el *framing*, o encuadre o enmarcación, que es

> "[u]*na aplicación informática* [que] *permite dividir la propia página web en diversas ventanas que pueden operar* [de manera independiente,] *siendo posible acceder a una página web ajena a través de una de estas ventanas…*"[19].
>
> "*En estos casos, el framing no lleva al usuario a otras direcciones, sino que llena de contenido la dirección desde la que se establece y, así, puede permitir que quien lo realiza entre en competencia con el titular de la página o recurso vinculado, sea en el mercado de los servicios en cuestión, sea en el mercado de la contratación de espacio publicitario, y en principio tanto con quien opera la página o recurso vinculado como con terceros que actúan en estos mercados. En atención a las circunstancias del caso, esta práctica puede implicar la obstaculización del normal desenvolvimiento de la actividad*

17 Ídem, p. 427.

18 Ídem.

19 Ídem.

> *del tercero afectado y el aprovechamiento indebido de* [la reputación ajena]...”[20].

Finalmente, quisiéramos mencionar los Google Ads (antes Google AdWords). Se trata de una expresión que se utiliza para referirse a las palabras que describen un negocio y que permiten a los clientes encontrar a un proveedor de productos o servicios cuando hace búsqueda en Google y en Google Maps. Se trata de una forma de publicidad dinámica en la que Google exige a quien contrata los Google Ads un pago por los resultados que se generan, basado en los clics que se dirigen al sitio web (CPC, *cost per click*) o en el número de llamadas realizadas. Claramente se observa que los titulares de marcas comerciales corren un riesgo por las palabras que terceros escogen para identificar sus productos y servicios —que pueden ser confundibles con sus signos distintivos— por lo que es necesario monitorear estos *ads* constantemente. Google es consciente de la situación y la enfrenta advirtiendo que los anunciantes son los únicos responsables por las palabras clave y el contenido del anuncio que contratan con ellos[21].

Algunos autores, avalados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), sugieren implementar los siguientes pasos para proteger las marcas en la web[22].

---

20 Ídem, p. 420.

21 “*Tomamos muy en serio las denuncias de incumplimiento relativas a las marcas comerciales y, como gesto de cortesía, investigamos los reclamos por uso de marca comercial que presentan los propietarios de marcas comerciales o sus agentes autorizados. Sin embargo, Google no puede actuar como mediador en disputas de terceros, por lo que les recomendamos a los propietarios de marcas comerciales que resuelvan sus disputas directamente con los anunciantes*”. https://support.google.com/adspolicy/answer/2562124?hl=es-419 (consultada el 30 de marzo de 2020).

22 Thomas Lisa, Newman Robert. “Cinco pasos para proteger sus marcas en el mundo de la Web 2.0”. Revista de la OMPI, mayo de 2010. https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2010/05/article_0006.html (consultada el 20 de marzo de 2020).

- No entrar en pánico: las compañías tienden a pensar que los problemas que se presentan en Internet son novedosos y complejos pero no es así[23]. Por ejemplo, si un usuario tiene una cuenta en Facebook con un nombre que se parece al de la marca de nuestro cliente, podemos calificar ese hecho como un caso de vulneración de la marca y seguir una o varias de las siguientes acciones: (i) presentar una demanda por infracción marcaria; (ii) simplemente enviar una carta de reclamo (*cease and desist letter*)[24] y esperar a ver qué pasa; y, (iii) seguir el procedimiento que señala la respectiva red social para estos casos.

  Tenga en cuenta que la mayoría de las redes sociales disponen de herramientas al alcance del propietario de la marca para combatir esas infracciones sin necesidad de incurrir en los considerables gastos de tiempo y dinero asociados a las estrategias tradicionales de protección de marcas. En todo caso hay que evaluar las cosas con cabeza fría y con una mentalidad más de gerente práctico que de abogado litigante pues los negocios a veces indican caminos más expeditos y creativos como se ilustra en el siguiente caso de Coca-Cola. Dicha empresa descubrió que había una página de Coca-Cola en Facebook, que había sido creada por dos admiradores y que tenía millones de seguidores. En lugar de demandarlos se puso en contacto con ellos y les propuso compartir con ellos la gestión de dicha página. Desde entonces, es una de las más populares de Facebook[25].

---

23 Ídem.

24 Ídem.

25 Ídem.

- Adelántese a los acontecimientos. Las compañías que todavía no están familiarizadas con las redes sociales deberían tomarse su tiempo para hacerlo y pensar cómo pueden proteger sus marcas. Dado que un tercero puede conseguir nombres de cuentas o "URL de vanidad" en las redes sociales (www.facebook.com/mimejormarca, por ejemplo), las empresas deberían identificar los nombres de las cuentas (e incluso los nombres de cuentas defensivas) que quieren abrir en esos sitios antes de que lo haga un tercero[26].

  Una compañía a punto de lanzar su nuevo producto estrella, por ejemplo, puede plantearse crear una cuenta de Twitter con el nombre de su compañía (www.twitter.com/micompañía) y otra cuenta con el nombre del producto (www.twitter.com/granproductonuevo).

  Otro tanto pueden hacer las compañías con sus marcas más famosas. Registrar estos nombres en Twitter evita que caigan en manos de terceros y podría reducir los costos asociados con su protección. Ahora bien, no basta con crear estas redes. Es importante mantener relativamente vivas esas cuentas, ya que los nombres de usuario inactivos pueden ser eliminados o suspendidos según sus reglas específicas[27].

- El sitio web podría no ser la parte infractora[28]. Aunque identificar a la empresa que aloja el sitio web de la red social suele ser sencillo, presentar una demanda contra esa empresa tal vez no sea lo más sensato. La mayoría de las redes sociales (localizadas por lo general en los Estados Unidos de América) aducirán que no se las

26 Ídem.

27 Ídem.

28 Ídem.

puede considerar responsables porque no son la parte implicada en la creación de los contenidos motivo de la infracción[29]. Se trata de la famosa discusión sobre la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet (*internet service providers*), que hasta ahora no ofrece conclusiones claras[30]. En muchos procesos se ha establecido que los proveedores de servicios de internet no son responsables. Por ejemplo, en el caso Tiffany Inc. *v*. eBay, Inc., el tribunal dictaminó que, aunque eBay tenía conocimiento "generalizado" de la venta de imitaciones de joyería de Tiffany a través de su sitio web, este conocimiento generalizado no bastaba para sancionar a eBay[31].

- Aproveche las herramientas tecnológicas que le ofrece el sitio. En algunos casos, si se ayuda de la gente correcta, puede encontrar que el infractor ha dejado pistas de su identidad en los contenidos de acceso público de la cuenta. A falta de estas pistas, la mayoría de las redes sociales dispone de mecanismos para ayudar a resolver acusaciones de infracción de la marca, que pueden ser mucho más económicas que un litigio[32]. Por ejemplo, las violaciones de las condiciones de uso de Twitter no sólo incluyen la infracción de la marca sino también la suplantación de la personalidad y la ocupación del nombre (alguien crea una cuenta de Twitter utilizando el nombre de un tercero sin el consentimiento de este)[33]. La política de marcas de Twitter establece que "cuentas con la clara intención de engañar a otros serán

29 Ídem.

30 Ídem.

31 Estados Unidos de América, 576 F. Supp. 2d 463, 504-06 (S.D.N.Y. 2008).

32 Thomas Lisa, Newman Robert. óp. cit.

33 Ídem.

inmediatamente suspendidas, aunque no haya infracción de marca registrada; el intento de engañar a otros es equivalente a la suplantación empresarial"[34]. Del mismo modo, Facebook ofrece un "formulario automatizado sobre vulneración de la propiedad intelectual" mediante el cual el propietario de una marca agraviada puede presentar una denuncia por infracción de la marca por parte de un usuario de Facebook[35]. Facebook declara que "inmediatamente eliminar[emos] o desactivar[emos] el acceso" al contenido motivo de la infracción, "notificar[emos] al usuario" y, "en los casos en que sea necesario, cancelar[emos] la cuenta de aquellos usuarios que hayan infringido derechos de propiedad intelectual repetidamente"[36].

- Utilice estrategias tradicionales para hacer valer sus derechos si considera que los límites establecidos en los términos y condiciones de las redes sociales no son suficientes. Pero una vez más, como decíamos arriba, haga este análisis en conjunto con administradores de empresas y comunicadores porque puede suceder que su demanda caiga mal entre el público —una gran compañía contra un pobre internauta—[37]. Citamos por ejemplo el caso de Barbara Streisand. Cuando esta famosa actriz y cantante descubrió que alguien había insertado fotografías de su casa en un estudio sobre el medio ambiente publicado en Internet, demandó al propietario del sitio web por intromisión en

34 Twitter: Términos de servicios. https://twitter.com/es/tos (consultada el 17 de marzo de 2020).

35 Thomas Lisa, Newman Robert. óp. cit.

36 Facebook. Condiciones y Políticas. https://www.facebook.com/policies (consultada el 17 de marzo de 2020).

37 Thomas Lisa, Newman Robert, óp. cit.

su vida privada[38]. El público la tildó como una artista quisquillosa, mientras que la página de internet que utilizó su imagen recibió más de un millón de visitantes[39].

3.3. Los nombres de dominio

Otro de los aspectos delicados del "mundo en línea" es la existencia de nombres de dominio similares a las marcas. Un nombre de dominio son las palabras que registran los usuarios de internet para identificar el sitio web de su empresa[40]. La escogencia de la palabra que será el nombre de dominio de una compañía sigue la misma filosofía de las marcas. Es decir, se recomienda elegir un nombre distintivo y no uno común o genérico, para que pueda cumplir la función de identificar el producto o servicio en forma tal que los usuarios puedan recordarlo y buscarlo en la web con más facilidad.

El problema ocurre cuando el nombre de dominio escogido equivale a la marca de otra empresa, particularmente una marca notoriamente conocida. Esto a veces sucede por accidente pero la mayoría de las veces deliberadamente pues el titular de ese nombre de dominio pretende obtener lo que los estadounidenses llaman un *free ride*, es decir, un aprovechamiento de la reputación de la marca.

Cuando eso ocurre se habla de "ciberocupación", situación que es declarada mediante un procedimiento muy simple que puede realizarse en línea. Básicamente un experto independiente decide si el nombre de dominio le debe ser

---

38 Estados Unidos de América, Streisand *v*. Adelman, Caso Nº SC 077257 (Cal. Super. Ct. 31 de diciembre de 2003).

39 Thomas, Newman, óp. cit.

40 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. https://www.wipo.int/sme/es/e_commerce/domain_names.htm (consultada el 20 de marzo de 2020).

restituido o no al titular de la marca original. Este procedimiento se adelanta según la "Política Uniforme de Solución de Controversias" recomendada por la OMPI y aprobada por la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN, por sus siglas en inglés). Quien resulte condenado deberá transferir o anular el nombre de dominio, según el caso, y pagar daños y perjuicios.

3.4. El desafío global

Incluso cuando una marca no se planea usar fuera del país de origen, el empresario debería considerar el riesgo de que ella se utilice de manera indebida en el extranjero —sobre todo si sus productos o servicios son accesibles a través de transacciones electrónicas—.

El caso de Michael Jordan contra los ocupantes ilegales de marcas en China lo revela[41]. En el año 2016 este deportista finalmente obtuvo un veredicto favorable de la Corte Suprema Popular de la República Popular China, después de una larga batalla legal contra Qiaodan Sports —una compañía de ropa deportiva multimillonaria de ese país asiático— que estaba utilizando la transliteración del nombre de Jordan como su marca registrada[42].

Y es que uno de los mayores errores de los empresarios es creer que al registrar la marca en un país obtienen una especie de "protección marcaria universal", figura que no existe. La legislación marcaria es por definición territorial, por lo que el hecho de que una marca esté protegida en un país no garantiza su protección en otro. Existen convenios internacionales, como el Protocolo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, que facilitan el registro de una marca en varios países,

41 IP Watchdog. https://www.ipwatchdog.com/2017/01/09/michael-jordan-prevails-trademark-case-chinese-character/id=76192/ (consultada el 17 de marzo de 2020).

42 Ídem.

o sistemas comunitarios o semicomunitarios que facilitan el registro de una marca en varios territorios de esa unión, como ocurre con la Comunidad Europea, pero la marca sigue siendo nacional.

Si usted ya ha exportado sus productos a un país donde el sistema de registro sea constitutivo de derechos, es probable que otro la registre allí antes que usted, y luego le cobre precios exorbitantes para recuperarla. Tenga en cuenta que establecer el registro de "mala fe" y los reclamos de "marcas notorias" o "marcas reconocidas" ante autoridades de muchos países puede resultar difícil y costoso.

La experiencia sugiere adoptar las siguientes acciones para proteger las marcas registradas antes de ingresar a un mercado extranjero:

- Registro temprano. Debido al sistema de "primer solicitante", en muchos países el resultado de cualquier disputa sobre marcas comerciales depende principalmente de quién lo registró primero. Por lo tanto, las empresas que anticipan la expansión a China o a América Latina o a África deben solicitar el registro lo antes posible, particularmente porque el registro allí puede tomar un tiempo considerable. Cobra valor el consejo de los abuelos: "es mejor prevenir que lamentar".

- Realizar múltiples registros. Aunque muchas empresas extranjeras registran con éxito sus marcas comerciales en países donde el registro es constitutivo de derechos antes que los ocupantes ilegales de marcas, a veces encuentran problemas al expandir sus productos y servicios. Esto se debe a que los ocupantes ilegales obtienen registros posteriores en otras categorías y subcategorías[43]. Por lo tanto, las empresas deben

[43] Petty, R. "Naming names: Part three – Safeguarding brand equity in the United States by developing a family of trademarks". J. Brand Manag. 17

registrarse en tantas categorías y subcategorías como sea financieramente posible. Dado que un solo registro puede ser costoso, las pequeñas y medianas empresas deben pensar con anticipación y registrarse en categorías estratégicas. Incluso después de registrarse, las empresas deben monitorear regularmente el registro de marcas para detectar posibles ocupaciones ilegales o infracciones.

- Mantener las evidencias de todos los trámites. Las empresas deben mantener todos los documentos relacionados con las marcas comerciales y otras pruebas en cada oficina, incluidas las oficinas en el extranjero, para desafiar las posibles aplicaciones de ocupantes ilegales de marcas comerciales, así como para facilitar la renovación, cancelación y alteración.

- Considerar la posibilidad de suscribir contratos de licencia de uso de marca que le puedan facilitar la expansión territorial; el acceso a nuevas capacidades de fabricación, distribución, ventas o *marketing* y se puede allanar el camino a nuevos canales de distribución o alianzas estratégicas con locales, que conocen mejor los mercados.

- Escoger la marca de manera cuidadosa. Tenga en cuenta que traducción y transliteración no son lo mismo. Mientras que la traducción es "*expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra*"[44], una transliteración consiste en "*representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro*"[45].

(2010), pp. 561-567. https://doi.org/10.1057/bm.2010.13 (consultada el 17 de marzo de 2020).

44 Real Academia de la Lengua Española. https://dle.rae.es/transliterar?m=form (consultada el 2 de abril de 2020).

45 Ídem.

Con el mandarín y otros idiomas que utilizan caracteres distintos al español, inglés o portugués, es común que los empresarios prefieran hacer transliteraciones de los sonidos, antes que traducciones literales o semánticas de las palabras. El resultado a veces implica la aparición de expresiones simpáticas[46]. Es el caso de Carrefour, que utiliza la marca "Jialefu" que significa "familia feliz y afortunada" o IKEA, traducido como Yijia, que significa "comodidad en casa"[47]. Otras empresas han optado por hacer traducciones semánticas, sin importar su pronunciación o sonidos. Este tipo de traducción se utiliza para marcas muy visuales y conocidas, como por ejemplo: Apple (traducido como Pingguo, manzana) y Nestlé (traducido como Quechao, nido de pájaros)[48]. Pero todo es cuestión de estrategia y análisis de mercados. Es más, existen muchas marcas que han decidido entrar en el mercado chino sin traducción de ningún tipo. Es el caso de las marcas del grupo Inditex (Zara, H&M y Massimo Dutti) que entraron a ese país sin adaptación alguna[49].

De otro lado puede resultar complejo registrar marcas en idiomas diferentes al inglés en Estados Unidos de América. En ese país si la marca tiene un significado específico en un idioma extranjero, la Oficina de Patentes y Marcas (USPTO) exige una traducción para determinar si ella es descriptiva o si es confusamente similar a otras marcas registradas para productos o servicios idénticos o similares. Sin embargo, hay

46 Traducción literal, transcripción fonética y adaptaciones descriptivas. https://www.masquenegocio.com/2017/09/11/traducir-marca-mercado-chino/ (consultada el 22 de marzo de 2020).

47 Ídem.

48 Ídem.

49 Ídem.

excepciones al requisito de traducción. Por ejemplo, no se requiere traducción si la marca solo tiene un significado en un idioma oscuro o muerto o si no es reconocida y traducida por el público comprador[50]. Es el caso de la marca COHIBA registrada en los Estados Unidos de América para cigarros. Dicha palabra significa "tabaco" en un idioma tribal en la República Dominicana. Sin embargo, dado que el idioma es desconocido para un comprador estadounidense, no se requiere traducción y la palabra no se considera descriptiva para el producto[51].

No podemos olvidar el caso de las marcas compuestas por palabras que traducidas pueden resultar groseras o contrarias a las buenas costumbres. Hay numerosos ejemplos de productos que han tenido que ser renombrados para ciertos mercados. Por ejemplo, el Mitsubishi Pajero tuvo que cambiar de nombre para los mercados de habla hispana debido al significado ofensivo de la palabra "pajero" en español[52].

- Analizar las particularidades de cada momento histórico y cada lugar. Cuando se trata de asesorar a los clientes en el tema de la administración de su portafolio marcario no existe una receta igual para todos. Cada país tiene sus particularidades. Por ejemplo, en Venezuela, por causa de la crisis económica actual han disminuido las importaciones pero han florecido varios negocios

50 Duminiak, R. "How to Handle a U.S. Trademark Translation Requirement". https://duminiaklaw.com/how-to-handle-a-u-s-trademark-translation-requirement/ (consultada el 17 de marzo de 2020).

51 Ídem.

52 Guthrie Robert. "Absolute grounds go global. EU Trademark reform." https://www.kwm.com/~/media/library/Files/PDF/2013/09/18/EU%20trademark%20reform.ashx?la=enhttps://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38792002 (consultada el 30 de julio de 2020).

locales. Hablamos, por ejemplo, de la fabricación de ron, cervezas artesanales y productos de limpieza[53]. En estas circunstancias, los abogados que litigan en ese país deben estar preparados para apoyar a la industria nacional y sensibilizarla para que escoja un signo suficientemente distintivo y lo registre. De hecho, un consejo similar se le puede dar a los abogados que representan clientes extranjeros. Cuando la situación de un país no va del todo bien es necesario estar muy vigilantes sobre las posibles copias y usurpaciones de marcas conocidas pues para atacar este flagelo, lo mínimo que debe tener el titular de la marca original para iniciar con éxito cualquier tipo de acción es un registro marcario fuerte y bien administrado.

En Brasil los problemas son diferentes. La entrada en vigor del Protocolo de Madrid en octubre de 2019 trajo consigo no solo una nueva forma de proteger las marcas para los empresarios brasileños en el exterior, sino también algunos desafíos. Uno de ellos ha sido la traducción de los nombres de diversos ingredientes de cocina, bebidas, platos típicos, instrumentos musicales y expresiones artísticas al inglés o al español —los idiomas adoptados por Brasil para utilizar el Protocolo de Madrid—. Es el caso de la *caipirinha*, la *feijoada*, la samba o la *capoeira*[54].

El Comité de Clasificación de Bienes y Servicios (CCPS) de la Oficina Brasileña de Patentes y Marcas

53 García Marco, Daniel. "4 negocios que están creciendo en Venezuela pese a la crisis (o por causa de ella)". BBC Mundo Caracas, 31 de enero de 2017. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38792002 (consultada el 20 de mayo de 2020).

54 De Sousa Borda Ana Lúcia. "The Madrid Protocol Now Has a Brazilian Touch". http://www.dannemann.com.br/noticia.html?slug=o-protocolo-de-madri-agora-tem-um-toque-de-brasilidade&lang (consultada el 20 de mayo de 2020).

(BPTO) y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), junto con OMPI tuvieron la iniciativa de elaborar una lista de bienes y servicios típicamente brasileños e incluirla en el denominado "Administrador de Bienes y Servicios de Madrid (MGS)" con la traducción respectiva. Este documento, que cuenta con 668 descripciones de frutas, platos, bebidas y servicios típicamente brasileños[55], tiene como objetivo evitar que las oficinas de marcas en otros países otorguen protección como marca a designaciones que en realidad son descriptivas del producto o servicio en sí, teniendo en cuenta que la gran mayoría de países prohíbe el registro de términos descriptivos y/o genéricos de bienes o servicios como marca. El caso del *açaí*, nombre de una fruta típica de la Amazonia, ilustra esta situación. El término "açaí" fue registrado como marca por una empresa japonesa en 2003. Luego de extensas negociaciones, con la participación del Departamento de Patrimonio Genético del Ministerio para el Medio Ambiente del Brasil, y fundamentada en la legítima preocupación de los productores y exportadores de *açaí* brasileños de infringir el registro en cuestión, la oficina de patentes de Japón canceló el registro de la marca "açaí"[56].

4. Conclusiones

En conclusión, si bien cada caso de administración del portafolio de marcas de un cliente es diferente, debemos ser

55 Se puede consultar en: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/ultimas-noticias/produtos_e_servicos_tipicos_do_brasil_entram_no_classificador_da_ompihttps://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38792002 (consultada el 20 de mayo de 2020).

56 De Sousa Borda Ana Lúcia. "The Madrid Protocol Now Has a Brazilian Touch". http://www.dannemann.com.br/noticia.html?slug=o-protocolo-de-madri-agora-tem-um-toque-de-brasilidade&lang (consultada el 20 de mayo de 2020).

conscientes de que al asesorar a un cliente en temas marcarios en el siglo XXI es indispensable revisar su exposición a los desafíos internos y externos presentados en este ensayo e instarlo para que adopte las medidas de prevención y contención que se consideren oportunas. En todo caso, siempre es necesario hacer una auditoría de sus marcas para saber por dónde comenzar.

5. Bibliografía

- Duminiak, R. "How to Handle a U.S. Trademark Translation Requirement". https://duminiaklaw.com/how-to-handle-a-u-s-trademark-translation-requirement/ (consultada el 17 de marzo de 2020).

- Estados Unidos de América, 576 F. Supp. 2d 463, 504-06 (S.D.N.Y. 2008).

- Facebook. Condiciones y Políticas. https://www.facebook.com/policies (consultada el 17 de marzo de 2020).

- Gargate, G., Siddiquee, Q., Wingkar, C. "Intellectual property audit of an organization". J. World Intellect Prop. 2019/22. https://doi.org/10.1111/jwip.12112

- Goldner Bruce, Davis Lilybell. "Stock tickets and trademarks: the potential conflicto". www.skadden.com/-/media/files/publications/2017/12/stocktickerstrademarksandthepotentialforconflict.pdf (consultada el 15 de marzo de 2020).

- IPwatchdog. https://www.ipwatchdog.com/2017/01/09/michael-jordan-prevails-trademark-case-chinese-

character/id=76192/ (consultada el 17 de marzo de 2020).

- Massaguer, Jose. "Conflictos de marcas en internet". Revista Thémis, España, 39, p. 426. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5110184.pdf (consultada el 17 de marzo de 2020).

- Maxnet Holdings Inc. *v*. Maxnet Inc. (CIV. A. 98-3921, 2000 WL 714664. E.D. Pa. 31 de mayo de 2000).

- Mendelson, P., Pharma L.P. "Trademark Trolls: Here to Stay?". INTA Bulletin 2015. http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/Trademark_Trolls_7021.aspx (consultada el 17 de marzo de 2020).

- Natland, Susan M. "The importance of trademark audits". INTA Bulletin 63/5, 1 de marzo de 2008, p. 1.

- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. https://www.wipo.int/sme/es/e_commerce/domain_names.htm (consultada el 20 de marzo de 2020).

- Petty, R. "Naming names: Part three – Safeguarding brand equity in the United States by developing a family of trademarks". J. Brand Manag. 17 (2010), pp. 561-567. https://doi.org/10.1057/bm.2010.13

- Thomas Lisa, Newman Robert. "Cinco pasos para proteger sus marcas en el mundo de la Web 2.0". Revista de la OMPI, mayo de 2010. https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2010/05/article_0006.html

- Traducción literal, transcripción fonética y adaptaciones descriptivas. https://www.masquenegocio.com/2017/09/11/traducir-

marca-mercado-chino/ (consultada el 22 de marzo de 2020).

- Twitter: Términos de servicios. https://twitter.com/es/tos (consultada el 17 de marzo de 2020).

Río de Janeiro y Caracas, junio 2020.

***

RESPUESTAS LEGALES A INFRACCIONES DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL ECUADOR

Por *Eduardo Ríos Pérez*
& Miguel Maigualema

Eduardo Ríos Pérez

Asociado senior en CorralRosales y jefe del departamento de infracciones de la firma. Tiene más de 15 años de experiencia en el área de propiedad intelectual, resolución de disputas, y competencia en el ámbito de propiedad intelectual. Ha litigado con éxito en todas las instancias administrativas y judiciales, incluyendo la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional. Su trayectoria le ha llevado a conseguir sentencias que han sido primicias en el país, por ejemplo, la primera sentencia condenatoria en contra de falsificadores de medicamentos, y la primera sentencia por engaño al comprador, a través de la venta de falsificaciones.

Es abogado por la Universidad Central del Ecuador y licenciado en ciencias públicas y sociales por el mismo centro de estudios. Cuenta también con estudios de economía y finanzas. Ha sido reconocido en directorios legales como: IP STARS, Leaders League, Legal 500 y WTR1000.

Miguel Maigualema

Asociado en CorralRosales. Tiene más de 5 años de experiencia en las áreas de Propiedad Intelectual y Litigios Regulatorios. Participa principalmente en procesos administrativos y judiciales de falsificación de derechos de propiedad intelectual e incumplimientos regulatorios; así como, en el asesoramiento a clientes en la definición de estrategias legales de lucha contra la infracción de sus derechos de propiedad intelectual, y participa en operativos a nivel nacional.

Es abogado por la Universidad Central del Ecuador y se encuentra cursando una maestría en Derecho Procesal. Ha realizado varios cursos, en temas de Derecho Procesal, Infracciones Marcarías y Derecho Administrativo.

RESPUESTAS LEGALES A INFRACCIONES DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL ECUADOR

Eduardo Ríos Pérez
Miguel Maigualema

Palabras clave:
falsificación, infracción de derechos, propiedad intelectual, marcas, delito, imitación, uso indebido, procesos legales, uso no autorizado

Keywords:
falsification, infringement of rights, intellectual property, trademarks, felony, imitation, misuse, legal procedures, unauthorized use

Resumen:

El presente estudio detalla los elementos y circunstancias que un titular de derechos de propiedad intelectual y sus asesores, deben tener en consideración para enfrentar el uso indebido de los mismos y determinar las acciones a seguir y que la ley permite, individualizando las condiciones de la infracción, teniendo en cuenta la condición de los infractores. Haremos un pequeño análisis de las condiciones de la infracción y los mandatos legales que rodean a este tipo de acciones, así como los derechos involucrados, el lugar de la infracción, la cantidad de bienes o productos infractores, la expectativa de éxito y el tiempo estimado de respuesta, tanto para el cese de la infracción como para la obtención de una resolución del conflicto y del proceso de infracción.

Abstract:

The following study details the elements and circumstances that an owner of IP rights and their advisors must take into consideration to fight against copyright misuse and determine the actions to be brought that are allowed by the law, individualizing the conditions of the infringement, and considering the condition of the infringers. We will briefly analyze the conditions of the infringement and the legal mandates governing these types of actions, as well as the rights involved, place where the infringement took place, the quantity of infringing goods, probability of success, and estimated response time for the cessation of the infringement and obtention of a resolution for the conflict and infringement process.

1. Introducción

El presente trabajo tiene por objeto explicar, de forma práctica y útil, las diferentes opciones legales que tienen los titulares de derechos de propiedad intelectual, específicamente de marcas, cuando consideran que sus intereses o derechos están siendo infringidos de forma directa o indirecta por terceros que estén haciendo uso de estos sin la debida autorización o, inclusive, sobrepasando una autorización.

Analizaremos las circunstancias y condiciones que se deben tener en consideración al momento de decidir qué tipo de acción será la elegida para enfrentar el uso indebido realizado por un tercero, para detenerlo y conseguir una sanción o inclusive resarcimiento de los daños que ha provocado este uso indebido.

Para tomar esta decisión, habrá que cumplir con una serie de pasos no escritos, imprescindibles en la defensa de derechos, que los describiremos a lo largo de este estudio.

Así, será importante determinar la existencia de derechos, las circunstancias de la infracción y, una vez conocidos estos elementos, establecer la relación costos-beneficio de los

diferentes tipos de acciones disponibles en la legislación ecuatoriana para el titular del derecho.

El Estado, a través de sus instituciones, será el encargado de determinar si en este tipo de casos existe o no una posible infracción de derechos, deberá tomar los correctivos inmediatos posible para que la infracción se detenga y de ser procedente, sancionará al infractor. La valoración de las posibilidades de éxito y la reacción de estas instituciones ante los diferentes tipos de infracción son también elementos que deben ser considerados al momento de elegir la acción a seguir.

Finalmente, detallaremos paso a paso con un sentido lógico que subyace principalmente de la experiencia, todos los elementos necesarios a considerar antes de iniciar acciones por infracción, así como un detalle de cada una de ellas, que pueda servir de guía al lector para determinar el camino a seguir cuando enfrenta este tipo de problemas jurídicos y comerciales, no sin antes realizar una explicación breve de las consideraciones legales de la acción por infracción contenidas en nuestra legislación.

2. La existencia del derecho

2.1. El derecho infringido

El primer análisis que se ha de realizar es sobre la posibilidad de protección del derecho que se está reclamando facultad que es otorgada al titular del registro (Bravo, 2007) y se supone infringido, pues es necesario determinar su existencia antes de proceder con algún reclamo o acción.

En este contexto, es necesario determinar que, en el Ecuador, así como en los países latinoamericanos, rige el sistema atributivo de marcas, el cual se encuentra específicamente incluido en la legislación comunitaria desde su origen en la

Decisión 85[1] manteniéndose prácticamente con texto idéntico hasta la vigente Decisión 486[2].

Así mismo, la legislación nacional vigente (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación[3], en adelante **COESCCI**) e histórica mencionan que el derecho al uso exclusivo (o a la protección que otorga la ley sobre la materia) es privativa de las marcas que se encuentren registradas, según consta inclusive en la Ley de Marcas de Fábrica, dictada en 1976 y expedida por la dictadura que entonces regía en nuestro país[4].

Este sistema ha sido definido desde hace ya muchos años, encontrando por ejemplo que Breuer Moreno calificaba ya por 1946 a este sistema y lo explicaba a sus lectores como una limitación a la existencia misma del derecho "*…en el sistema atributivo no existe derecho de ninguna especie sobre la marca si no hay registro*"[5].

---

1 Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-

"*Artículo 72.- El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.*"

2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

"***Artículo 154.-*** *El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.*"

3 "***Artículo 364.- Derecho al uso exclusivo de una marca.-*** *El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales.*"

4 "***Art. 9.- Efectos de la inscripción.-*** *Solamente el fabricante o productor, por si o por medio de apoderado legalmente instruido, podrá solicitar, para proteger los artículos de su industria, la inscripción de una marca de fábrica. Si ésta se usare sin haber sido inscrita, ni el fabricante ni el productor podrán ejercer los derechos que concede esta Ley a las marcas registradas.*"

5 BREUER MORENO, Pedro C., Tratado de marcas, Buenos Aires, 1946, p. 197.

Así, resulta necesario que la primera verificación que se realice es si efectivamente existe un derecho que pueda ser reclamado y sobre el cual existan derechos de uso exclusivo, pues sin este derecho, ningún reclamo podría sostenerse con posibilidades reales de éxito.

Una vez determinada la existencia del derecho, es recomendable así mismo analizar si este es suficiente para presentar un reclamo, analizando la pertinencia del derecho y de la supuesta (hasta ahora) violación de este.

La normativa comunitaria y nacional son claras al establecer no solamente que el derecho al uso exclusivo nace con el registro de una marca (sistema atributivo), sino también que este derecho debe circunscribirse en uno o varios productos o servicios específicos, sin que un solo registro pueda monopolizar todo el mercado en general.

Para esto, se hace referencia a la Clasificación Internacional contenida en el Arreglo de Niza, tal y como consta en el artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[6] para determinar precisamente cuales productos o servicios protege el derecho que consideramos se está infringiendo.

Así, no solo basta con que exista un derecho, debemos determinar si los productos o servicios que el mismo protege

---

6 "***Artículo 151.-*** *Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.*

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente."

nos permiten actuar en contra de un uso que entendemos como indebido.

Para esto, nos debemos referir nuevamente a la legislación nacional y comunitaria, donde se establecen las condiciones en las que el titular de un derecho marcario puede actuar en contra de terceros, o de forma expresa, las circunstancia que debe incluir un uso no autorizado por el titular de una marca, para que se pueda activar el para que el uso sea considerado indebido o no.

Consideramos adecuado que, para darle mayor eficiencia al presente estudio, lo continuemos centrando en el uso ilegitimo que un tercero da a la marca que no es de su propiedad, por lo que debemos referirnos a la condición principal expuesta en la legislación andina y nacional, que refiere al uso no autorizado cuando el mismo acarrea un riesgo de confusión, definiéndolo en el numeral 4 de la siguiente manera:

> "***Artículo 367.- Derechos conferidos por el registro de marca.-*** *La adquisición de la marca confiere a su titular el derecho a impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento cualquiera de los siguientes actos:*
> *(…)*
>
> ***4.*** *Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiera causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;*"

Resumiendo, se puede activar el "*ius prohibendi*" cuando un tercero hace uso de un signo capaz de crear confusión con uno previamente registrado a nombre de un tercero o asociación con este.

El mismo enunciado resume las condiciones cuando se ha de considerar que existe confusión o asociación entre el uso, existiendo cuatro posibles combinaciones:

1. Cuando existe idénticos signos en idénticos productos o servicios, no hay lugar a duda sobre la confusión[7];

2. Cuando existe el uso de un signo similar a la marca respecto de producto o servicios idénticos a los registrados;

3. Cuando existe el uso de un signo idéntico en productos o servicios cuyo uso pudiere causar confusión o asociación; y,

4. Cuando existe el uso de un signo similar a la marca en productos o servicios cuyo uso pudiere causar confusión o asociación.

Así, volviendo al ejercicio de determinar las posibilidades reales de iniciar un reclamo en contra de un tercero por lo que hasta el momento se considera un uso indebido de un derecho marcario, hemos de haber tenido en consideración los supuestos descritos hasta el momento a fin de determinar previamente si existe o no un derecho a ser reclamado:

1. ¿Existe el derecho? Como lo observamos, la respuesta está atada al sistema atributivo de marcas, es decir que para que exista el derecho a ser reclamado, el mismo debe estar previamente registrado en la oficina local de propiedad intelectual.

   Sin registro, no hay protección.[8] (La excepción a las marcas notorias o renombradas o inclusive sobre los nombres comerciales, no son estudiadas en este análisis.)

---

7 Esta definición, cuando se refiere a productos, es en sí misma la definición de falsificación, por lo que dará derecho a su titular e inclusive obligará al estado a iniciar acciones de tipo penal contra de dicho uso.

8 Como se mencionó en la introducción, no vamos a tratar a profundidad las excepciones a la necesidad de registro para la protección de un registro, que son características que se le pueden atribuir (a criterio de la autoridad) a las

2. ¿Qué productos o servicios protege este derecho? La protección de un registro marcario y con esta la capacidad de actuar contra de terceros por su uso no autorizado se limita a los productos o servicios que constan en el registro correspondiente.

3. ¿Puede el uso que el tercero está haciendo del signo protegido generar confusión o asociación? Será necesario determinar si el uso que se asume como ilegítimo se encuentra incluido en uno de los cuatro enunciados citados anteriormente, que se refieren a los posibles escenarios para que estén presentes estos elementos.

Si bien una persona entrenada en la materia puede contestar estas interrogantes en pocos minutos, en la mayoría de los casos al describirse un posible escenario de infracción, es necesario tener presente que estos elementos deben estar absolutamente claros y que los mismos sean conducentes hacia el inicio de un reclamo por el uso indebido de un derecho de propiedad intelectual o acciones oficiales que tengan por objeto detener dicho uso.

2.2. Derechos del "infractor"

Como hemos revisado, es necesario considerar varios elementos a fin de determinar si quien pretende reclamar un derecho de propiedad intelectual, y con esto detener lo que considera un uso indebido, en efecto tiene el derecho a proceder de esta forma.

Sin embargo, debemos dar un paso más previo al inicio de cualquier reclamo y determinar principalmente dos elementos:

marcas notorias o renombradas, y vamos a centrarnos en las marcas usuales que no gozan de esta protección especial y sí requieren que su titular active el aparato estatal para su protección.

1. Si el uso que se está haciendo del derecho registrado está calificado como un uso indebido.

2. Si el posible infractor no tiene derecho a usar el signo en la forma que lo está haciendo.

Para contestar la primera preguntar será necesario referirnos a los detalles del punto anterior, especialmente a la pregunta 3.

Si el uso no autorizado es de un signo idéntico para identificar productos o servicios idénticos a los protegidos por el registro marcarios, existen altas posibilidades de que quien usa dicho signo lo esté haciendo de forma ilegítima, a menos que este uso se encuentre amparado por las excepciones contenidas en los artículos 369 y 370 del COESCCI y el artículo 157 de la Decisión 486, que detallamos a continuación por la importancia de tener absolutamente claros estos elementos:

> "***Artículo 369.- Uso de la marca por parte de terceros con propósitos informativos.-*** *Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el comercio su propio nombre, domicilio o seudónimo; un nombre geográfico; o, cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios.*
>
> ***Artículo 370.- Uso de marca para anuncio.-*** *El registro de la marca no conferirá a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o, para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que en ambos casos tal uso sea de buena fe, se limite el propósito de información al público para la venta y no sea susceptible de*

inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos."

"***Artículo 157.-*** *Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de estos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.*

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos."

Como se desprende de los citados artículos, es necesario que se cumplan los preceptos detallados en los mismos para que dicho uso pueda ser considerado como legal y, por tanto, no sea posible el reclamo por parte de su legítimo titular en contra de quien lo está usando a pesar de no contar con su autorización.

Estas condiciones son esencialmente tres:

- Que el uso no se haga a título de marca;
- Que el uso se lo realice de buena fe; y,
- Que el uso se limite a propósitos de información o identificación y que este no sea capaz de causar confusión en el consumidor.

Según lo dispuesto en la norma citada, estas tres condiciones deben necesariamente estar presentes al mismo tiempo para que el uso sea considerado como legítimo, es decir, si falta cualquiera de estos tres elementos, el uso deberá ser considerado como no autorizado e ilegitimo y por tanto susceptible de ser impedido por parte del titular de la marca.

Los mismos cuerpos legales incluyen excepciones adicionales que no las vamos a tratar en este análisis como por ejemplo el agotamiento del derecho o importación paralela, pues en dicho uso ha sido básicamente el propio titular del registro marcario quien ha identificado al producto en cuestión o, a su vez, ha autorizado a un tercero su utilización para identificar un producto en el mercado internacional.

Es decir, no basta con que un tercero no cuente con autorización del titular de una marca para que dicho uso sea considerado ilegitimo, sino que, además, es uso debe ser excluido de las condiciones citadas en este punto para que pueda ser considerado como tal, es decir que dicho uso, no esté amparado por la ley como una excepción al derecho sobre el uso exclusivo de una marca.

Retomando el asunto de la determinación de si es posible o no presentar un reclamo por el uso no autorizado de una marca, hasta el momento se ha de tenerse claramente establecido los derechos del titular del registro vulnerado, así como si las condiciones de dicho uso pueden ser consideradas como ilegitimas, por lo que necesitamos incluir en el análisis un nuevo elemento.

2.3. ¿Tiene el “infractor” derecho de uso sobre el signo en disputa?

El siguiente paso en el proceso de determinar la viabilidad de una acción por infracción, una vez que se ha establecido los derechos del titular, la existencia de un potencial riesgo de confusión y dicho uso no se encuentre establecido como una excepción a los derechos del titular de la marca, corresponde

establecer si el hasta ahora posible infractor tiene derecho a usar el signo en la forma en la que lo está haciendo.

Estos elementos tienen en su mayoría relación con los analizados en el punto anterior, y guardan referencia con el uso de un signo distintivo ajeno, sin autorización para hacerlo y que dicho uso no esté incluido como una excepción.

Así, hay varios escenarios que se pueden presentar y que deben ser analizados al momento de determinar la necesidad de realizar un alto en el proceso y establecer si el posible infractor tiene derechos de uso.

El primer escenario corresponde al uso de una marca ajena sin el consentimiento de su titular y cuyo uso no esté permitido por la ley.

Esta reproducción de una marca de un tercero corresponde en el caso de productos a una falsificación, que es la máxima del uso ilegitimo de marcas de terceros y que, en la mayoría de los países del mundo, está catalogada como un delito que debe ser investigado y juzgado por las autoridades penales.

Este tipo de infracción corresponde no solo a un aprovechamiento ilegitimo del titular de la marca, sino a una acción de engaño directo al consumidor, quien abiertamente adquiere un producto pensando que está adquiriendo el producto original, cuando esto no corresponden a la realidad.

En estos casos evidentemente no es necesario determinar si existe o no derechos que el infractor pueda tener sobre el signo que está usando, por lo que se puede proceder con cualquiera de las acciones que mencionaremos más adelante. Existe una infracción y esta debe ser detenida sin más miramientos.

Sin embargo, en otros casos cuando no existe una violación tan evidente, es necesario preguntarnos si existe la posibilidad de que el posible infractor posea derechos sobre dicho signo.

Esta posibilidad de incrementa sin duda, cuando el signo que se considera infractor no es idéntico al de la persona o empresa que se considera afectada, o si a su vez no está siendo usado para identificar productos o servicios idéntico o similares a los registrados.

En esos casos, procede realizar una búsqueda de antecedentes marcarios con el fin de determinar si en efecto el posible infractor cuenta con derechos sobre el signo y, por tanto, la oficina local de propiedad intelectual ya analizó el caso y decidió que los dos signos en supuesto conflicto pueden en efecto coexistir en el mercado.

Existe sin embargo la posibilidad de que este hecho corresponda a un evidente error de la autoridad competente, que no debió otorgar el registro de la marca en conflicto, para lo cual, de ser procedente por cuestión del tiempo de otorgamiento, se debería iniciar un recurso de nulidad contra este.

Este recurso será necesario previo al inicio de cualquier reclamo o acción por infracción, pues el uso que se esté haciendo del mismo está amparado en la presunción de legalidad y legitimidad de los actos administrativos. Así, la marca otorgada será válida (y por tanto su uso) mientras la misma de encuentre vigente.

Un elemento no menor a tener en consideración es determinar si la marca del que pretende ser el reclamante fue concedida con posterioridad a la marca que hasta el momento considerábamos infractora, pues de ser este el caso estaríamos inclusive expuesto a que el recurso de nulidad sea presentado en nuestra contra.

La situación puede complicarse de forma adicional cuando el signo infractor corresponde a uno de tipo gráfico, pues en muchos países no existen bases de datos que permitan realizar una búsqueda oficial de este tipo de registros, casos en los

cuales debemos recurrir a otro tipo de búsqueda a fin de determinar los posibles derechos del infractor.

Es necesario tener en consideración también los derechos que se pueden desprender del uso como nombre comercial del que consideramos signo infractor, pues nuestra legislación otorga derechos sobre este tipo de signos derivados de su uso y no de su registro, tal y como consta en los artículos 191 de la Decisión 486 y 416 del COESCCI:

> "***Artículo 191.-*** *El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.*"
>
> "***Artículo 416.- Registro declarativo del nombre comercial****.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquirirá por su primer uso en el comercio, público, continuo, de buena fe y siempre que no vulnere derechos prioritarios debidamente constituidos en el país y terminará cuando cese el uso del nombre comercial o cesen las actividades de la persona o establecimiento comercial que lo usa.*"

Es necesario tener también en consideración que los derechos a favor del titular de un nombre comercial podrían poner inclusive en riesgo el registro del que se consideraba hasta el momento con un derecho preferente.

Así, una vez determinado si existe un derecho registrado, si el uso de la marca puede causar confusión o asociación, que el uso no consiste en una excepción al derecho del titular de una marca y si el posible infractor no tiene derecho a usar el signo en disputa, podemos iniciar con un reclamo por el uso indebido de una marca con el objetivo primario de detener dicho uso indebido.

3. La acción de infracción en la Comunidad Andina

Antes de entrar a detallar las posibles acciones, es necesario tener en consideración las particularidades de la acción por

infracción que se incluye en el ordenamiento jurídico comunitario.

Como lo mencionamos, no todo conflicto que involucre un derecho de propiedad intelectual (específicamente marcas), otorga la facultad a su titular de iniciar acciones para detenerlo.

Para esto, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece las acciones y tramites que se han de utilizar frente a actos de infracción o violación de derechos, denominándolas acciones por infracción de derechos, las que pueden ser ejercidas por sus titulares en defensa de sus intereses.

La Decisión 486 constituye un avance en este sentido, en especial respecto de la Decisión 351 que remitía este tipo de procesos a la legislación interna de cada país miembro. Esta norma es concordante con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en cuanto a la potestad y necesidad de los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de establecer procesos para conocer y juzgar las infracciones de propiedad intelectual, inclusive en el ámbito penal.

Es en el Título XV de esta Decisión donde se detalla el proceso de infracción de derechos de propiedad industrial, aplicable por supuesto al caso de marcas, estableciendo reglas generales y claras que han de seguir todos los países miembros, tales como las pretensiones, criterios para una posible indemnización, enumeración de las posibles medidas cautelares que ha de ser adoptadas por las autoridades, plazos para accionar, así como su finalidad, requisitos y mecanismos que se conjugan activar el *ius prohibendi* a favor del titular del registro.

La norma permite también atacar no solo a la infracción que se está cometiendo, sino a la que resulta inminente o a las que aún no hayan sido perfeccionadas. Así, no solo se busca la protección del titular del derecho, sino también del consumidor

alejando del mercado los productos que pudieren ser adquiridos por el a través de una errada elección.

El artículo 238 de la Decisión 486 dispone con claridad:

> "***Artículo 238.-*** *El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.*
>
> *Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.*"

En este sentido, es necesario traer la disposición contenida en el segundo inciso de este artículo a la realidad ecuatoriana, y podemos concluir que según el artículo 559 del COESCCI, la autoridad nacional competente está facultada para iniciar acciones de oficio por la violación de derechos intelectuales en general[9], y si bien ese no es el tema del presente estudio, es necesario tenerlo en consideración.

La misma norma establece las reglas procesales que se ha de tomar en consideración al momento de desarrollar este tipo de procesos, inicialmente de legitimación del actor en el proceso de infracción.

El artículo 238 antes citado establece con claridad que evidentemente el titular del derecho será quien tiene potestad para iniciar este tipo de acciones, sin necesidad de limitarlas al titular del derecho vulnerado. Así, se menciona que también pueden iniciar este tipo de acciones.

---

9 "***Artículo 559.- De la tutela administrativa.-*** *La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales ejercerá, de oficio o a petición de parte, funciones de inspección, monitoreo y sanción para evitar y reprimir infracciones a los derechos de propiedad intelectual.*"

El mismo artículo en su inciso final realiza una aclaración sobre la posibilidad de iniciar este tipo de procesos por parte de los cotitulares de un derecho de propiedad industrial, al establecer que:

> "*En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares*".

Esta disposición implica que no será necesario que exista un litisconsorcio entre los titulares para iniciar una acción por infracción, precisamente por mandato legal, pues no es obligatoria la concurrencia de todos los titulares en el proceso para que el mismo sea procedente y valido, pero los efectos de dicha acción beneficiaran a todos sus titulares en cuanto al cese de la infracción.

Este requisito (o la falta de este) puede estar incluido en un acuerdo entre los cotitulares del derecho, en cuyo caso la falta de comparecencia de todos los titulares podría acarrear inclusive la nulidad del proceso.

Es notorio que la legislación comunitaria establece que únicamente los titulares de derechos están facultados para iniciar acciones en contra del uso indebido de estos. Sin embargo, la legislación nacional extiende esta disposición a "otra persona legitimada"[10] y le permite entablar acciones para detener este ilícito.

Evidentemente, la acción debe incluir un infractor: aquella persona que está cometiendo el ilícito y por tanto debe ser reprimida por la autoridad competente con la primera finalidad

---

10 "***Artículo 550.- Acción por Infracción.-*** *El titular de un derecho de propiedad intelectual reconocido en el país u otra persona legitimada al efecto podrá entablar acciones judiciales contra cualquier persona que los infrinja. Podrá, además, accionar contra las personas que ejecuten actos que manifiesten la inminencia de una infracción.*"

de cesar su conducta de uso indebido de un derecho ajeno. La autoridad competente no puede entonces encargarse de determinar quién es el infractor en contra de quien se ha de desarrollar el proceso, a menos, claro está, que se trate de un injusto penal en el cual la fiscalía tiene la obligación de conducir una investigación a fin de determinar los infractores y su grado de participación en el ilícito.

Una vez esclarecidas las partes de la controversia, se acudirá ante la autoridad nacional competente que se encuentra establecida en la misma legislación nacional. Así, será para el Ecuador, el Director Nacional de Propiedad Industrial es la autoridad encargada de conocer y resolver estos procesos en primera instancia administrativa, sin que esto signifique que el titular del derecho no pueda acudir directamente ante los jueces civiles, con las particularidades que ese tipo de casos conlleva y que son detalladas posteriormente.

Al momento de presentar la demanda, se debe establecer qué actos se solicitará a la autoridad nacional que sean ordenados en contra del infractor, con el fin primigenio del cese de la infracción.

Estas medidas son detalladas en el artículo 241 de la norma comunitaria y son reiteradas posteriormente bajo el título de Medidas Cautelares, como un acto previo al inicio de la acción por infracción.

La norma detalla que se podrán solicitar, entre otras, las siguientes:

> "***Artículo 241.-*** *El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:*
>
> *a) el cese de los actos que constituyen la infracción;*
>
> *b) la indemnización de daños y perjuicios;*

c) *el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;*

d) *la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;*

e) *la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;*

f) *la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o,*

g) *la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.*

(…)"

Es destacable la previsión del legislador de incluir el término "entre otras" pues esto abre espacio para que futuras formas de infracción o formas de reprimirla sean incluidas con libertad por la autoridad nacional competente, sin que deba limitarse a una lista taxativa de disposiciones que no irían acorde al avance del comercio.

Estas medidas pueden resultar en la pretensión de la demanda, pues constituyen en sí mismas la razón de ser de la acción por infracción. Evidentemente el titular del derecho infringido buscará que se adopten una de las medidas señaladas en la ley o no, para que, en primer lugar, cese la infracción, se determine

responsables, se los sanciones y se abra el espacio para el reclamo de daños y perjuicios.

La legislación ecuatoriana establece además tres elementos que deben ser incluidos en toda demanda administrativa iniciada por infracción de derechos de propiedad intelectual.

1. *Inspección; en la que se solicita a la autoridad verifique la existencia de la infracción;*
2. *Requerimiento de información incluyendo la facultad de ordenar la presentación de documentos u objetos que se encuentren bajo el control o posesión del presunto infractor;*
3. *Sanción de la infracción de los derechos de propiedad intelectual; y,*
4. *Las demás providencias preventivas previstas en la norma general de proces*os.

La inclusión de por lo menos una de estas medidas en la petición de tutela administrativa es un requisito fundamental para la continuación del proceso. Si llegare a faltar esta petición o si la misma no fuere clara, la autoridad comunicará al actor en el proceso para que defina qué es lo que está solicitando y, con esto, proceder en consecuencia.

En la gran mayoría de casos, una acción por uso indebido tiene como objetivo primario que dicho uso se detenga. Otros objetivos que la misma ley reconoce y acepta como validos son evitar las consecuencias del uso indebido, obtener o conservar pruebas de la infracción o inclusive asegurar el resarcimiento de los posibles daños y perjuicios, por lo que se solicita a la autoridad ordene la adopción de una de las medidas cautelares dispuestas en la norma comunitaria en su artículo 246:

> "***Artículo 246.-*** *Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:*
>
> *a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;*

b) *el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;*

c) *la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;*

d) *la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y,*

e) *el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.*

Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares."

Al incluir en su estructura la expresión "entre otras", se deja en una amplia libertad, tanto al titular del derecho como a la autoridad, para considerar una gran variedad de medidas cautelares que respondan a la necesidad puntual de cada caso. Esta es una muy buena decisión del legislador, pues esto ha permitido que la norma no haya quedado en desuso por el avance de la tecnología y las formas de producir o comercializar productos infractores.

Asimismo, se establecen ciertos requisitos para que estas medidas sean procedentes, siendo la más importante como lo vimos con anterioridad, la existencia de un derecho, luego su acreditación como persona legitimada para actuar, y la presentación de pruebas suficientes que permitan a la autoridad determinar que, en efecto, existe una infracción de derechos o que la misma es inminente.

La autoridad también estará facultada para exigir al titular del derecho que ha solicitado la adopción de medidas cautelares, que rinda una caución o garantía suficiente antes de ordenarla, con el fin de proteger a la persona demandada de posibles perjuicios que le ocasione la medida o medidas adoptadas en su contra.

Estas medidas podrán ser ordenadas, modificadas, confirmadas o revocadas, en cualquier momento del proceso y será obligatorio un pronunciamiento sobre esto en la resolución final.

La norma andina destaca también los elementos que se han de considerar para determinar y calcular los daños y perjuicios que el uso indebido de un derecho de propiedad intelectual le hubiese causado.

Al igual que en el punto anterior, la norma incluye la frase "entre otros" al listar estos elementos, con lo que se deja en libertad a las partes y a la autoridad que conocerá el caso, de tomar en consideración hechos o elementos adicionales a los que se encuentran detallados en el artículo 243 de la norma andina:

> "***Artículo 243.-*** *Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:*
>
> *a)* *el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;*
>
> *b)* *el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,*
>
> *c)* *el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.*"

Demostrar estos hechos dentro de un proceso requieren un esfuerzo considerable por parte del afectado con el uso indebido de su derecho. Por lo que, en muchos de los casos, este tipo de acciones no prosperan, especialmente cuando se requiere de la intervención de autoridades judiciales para su determinación, sanción y ejecución.

Este tipo de accionen tienen evidentemente un tiempo de prescripción, que es detallado en al artículo 244 de la norma comunitaria:

- Dos años desde que el titular del derecho tuvo conocimiento de la infracción;
- Cinco años desde que se cometió por última vez la infracción.

No podemos aislar estas disposiciones del resto de normas comunitarias que regulan la propiedad intelectual y específicamente el derecho de marcas, pues si productos considerados “infractores” se encuentran en el mercado por más de dos años con conocimiento del titular del derecho, y este no actúa en contra de dicho uso, se podría inclusive considerar que esta ha consentido una coexistencia pacífica que habría sido también asimilada por el mercado.

Igual razonamiento debe estar presente cuando se cuentan cinco años desde que cesó la infracción, pues al haberse detenido durante todo ese tiempo, es de esperar que cualquier posible afectación al titular del derecho hubiese desaparecido también.

Hasta aquí hemos hecho un repaso de las características del uso indebido de marcas y las disposiciones comunitarias que regulan su ejercicio, por lo que procederemos a detallar las posibles acciones para enfrentar este tipo de situaciones de forma legal.

4. Tipos de acciones para enfrentar el uso indebido de derechos marcarios

La norma analizada marca el límite donde se ha de desenvolver el ordenamiento jurídico nacional y que tendrán tanto las partes como la autoridad para juzgar, limitar acciones y sancionar hechos que involucren una violación de derechos de propiedad intelectual.

A continuación detallaremos una serie de posibles escenarios y vías legales que tiene a su alcance el titular de un derecho marcario para impedir o detener el uso indebido de sus marcas.

5. Acercamiento amistoso en materia de propiedad intelectual

Uno de los medios adicionales como posible solución de conflictos en materia de propiedad intelectual y que es muy utilizado en la práctica común, es el envío de una carta de apercibimiento, en la cual se notifica a determinada persona del posible cometimiento de una infracción y a la vez se le solicita el cese de esta.

El Código Orgánico Integral Penal reconoce como un agravante del delito el hecho de haber existido apercibimiento previo en los siguientes términos:

> "*Art. 208C.-Disposiciones relativas a los actos lesivos a la propiedad intelectual y derechos de autor. Para la denuncia, investigación, juzgamiento y aplicación de penas por los delitos de actos lesivos a la propiedad intelectual y de actos lesivos a derechos de autor, se considerarán las siguientes reglas:*
>
> *6. Son circunstancias agravantes, además de las previstas en este Código:*
>
> *a) Haber recibido apercibimiento de la infracción; (...)*"[11]

[11] Código Orgánico Integral Penal, artículo 208-c.

Este texto fue incluido en la última reforma a este código que entró en vigencia el 27 de agosto de 2021.

A pesar de no existir regulación específica en materia de propiedad intelectual sobre el envío de cartas de apercibimiento, es común, como mencionamos, utilizar este medio para solución de conflictos y evitar el posible inicio de acciones que correspondan dependiendo de las particularidades de la acción.

Es necesario considerar que el lenguaje utilizado en la comunicación debe ser adecuado y contar con las evidencias suficientes que respalden lo que se detalla en la carta. Así también, será necesario evaluar las condiciones de cada caso y el efecto que se pretende con el envío de la carta.

Los conflictos resueltos por este medio son bastante alentadores y sirven como un método alternativo para evitar la activación del aparato judicial de manera innecesaria.

6. La mediación, como un mecanismo de solución de conflictos en materia de propiedad intelectual

La mediación, como método alternativo de resolución de controversias, asegura a las partes contar con una decisión que tiene fuerza de sentencia y que por tanto permite a las partes intervinientes exigir su cumplimiento de forma más oportuna y ágil.

En este sentido, la decisión de utilizar o no este mecanismo se fundamenta en el tipo de infracción y en el infractor, pues por ejemplo difícilmente se podrá llegar a un acuerdo a través de este método con un contrabandista de productos falsificados.

Detallamos a continuación los principales aspectos a ser considerados en esta forma de solución de conflictos.

6.1. La mediación en nuestro ordenamiento jurídico

La Constitución de la República del Ecuador, como norma suprema en nuestro ordenamiento jurídico, en la sección octava del capítulo cuarto del título IV, reconoce a la mediación y al arbitraje como medios alternativos de solución de conflictos:

> "*Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir*."[12]

Así también, se encuentra instaurada y vigente la Ley de Arbitraje y Mediación que conceptualiza a la mediación como:

> "*La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga fin al conflicto*."[13]

La mediación ha surgido como un mecanismo de solución de conflictos alterno y novedoso, en el que primaría la voluntad, tratando de resolver de manera razonada los conflictos que existen entre personas, así Kolb expresa: "*Desde que los hombres han tenido conflictos, fueron apareciendo figuras que intentaron canalizarlos mediante el uso de la razón y no de la violencia*"; existiendo claramente la voluntad de resolverlos de manera razonada, evitando disputas en instancias administrativas o judiciales.

La mediación involucra la participación de un tercero neutral que asiste a las partes para que encuentren solución a un

---

12 Constitución de la República del Ecuador, artículo 190.

13 Ley de Arbitraje y Mediación, artículo 43.

conflicto específico, involucrando elementos que son señalados por la autora Ruíz:

> "*Conjunto de prácticas destinadas a resolver un conflicto distinto a la vía judicial y también son los métodos que permiten la resolución del conflicto o controversia a través de una negociación. Por lo tanto; la mediación es la intervención en una disputa o negociación, de un tercero aceptable, imparcial y neutral que carece de un poder autorizado de decisión para ayudar a las partes en disputa alcanzar voluntariamente su propio arreglo mutuamente aceptado*".[14]

Por tanto, es un proceso jurídico que tiende a solucionar conflictos sociales empero transigibles, mediante la intervención directa de las partes, buscando llegar a un acuerdo de interés común entre las mismas.

Un aspecto importante para considerar es que la mediación ha sido instaurada en nuestro ordenamiento con el objetivo de acelerar los procesos y obtener una solución a los conflictos en el menor tiempo posible, sin necesidad de llegar a instancias en las que las partes tendrían que atravesar procesos de larga duración, complejos e inclusive incurrir en costos, con esto lograríamos evitar activar innecesariamente el aparato judicial.

Durante los últimos años, la mediación en Ecuador se ha ido incrementando en varias materias y tipos de conflictos. Sin embargo, en temas relacionados a propiedad intelectual es poco común encontrar que estos sean llevados y resueltos en este método alternativo.

6.2. La mediación en propiedad intelectual

Como habíamos mencionado en líneas anteriores, en Ecuador es poco común resolver los conflictos en materia de propiedad intelectual por la vía de la mediación. Si bien esta estaría

[14] Ruíz Lorena, La mediación, Revista de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Número XI (2003), p. 152.

enmarcada por las mismas reglas de la mediación en general —principalmente que el conflicto sea transigible—, en la actualidad y en su gran mayoría los conflictos dentro de esta área son resueltos en sede administrativa o judicial, según corresponda para cada caso.

Durante los últimos años las controversias en materia de propiedad intelectual han aumentado, y organizaciones internacionales e incluso la doctrina respaldan consistentemente su aplicación en nuestro país, pues es un mecanismo para solución de conflicto basado en los principios de celeridad, inmediación, economía procesal, eficacia, confidencialidad y equidad, obteniendo resultados satisfactorios y que beneficiarían a las partes. Muestra de esto son los varios casos resueltos por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, que utiliza este medio alternativo, eficaz, voluntario y rápido.

En este caso, en materia de propiedad intelectual es importante considerar si todos los conflictos relacionados con esta rama del derecho son susceptibles de mediación. Para esto debemos tener claro que no todos los conflictos pueden ser resueltos mediante una mediación. Tenemos los asuntos regulados por normas de orden público sobre los cuales recaerá la competencia para conocimiento y resolución en las entidades competentes designadas por mandato de ley. A manera de ejemplo esta el derecho que se pudiere otorgar sobre el registro de una marca, pues sería la autoridad quien tiene la facultad de otorgar o negar el mismo.

Ahora bien, las controversias o conflictos que sí pueden ser resueltos y con esto poner fin al mismo por medio de la mediación son, a manera de ejemplo: toda controversia que se derive del ámbito de derechos de autor, explotación de las obras o creaciones protegidas. Sin embargo, no entraría en este conjunto el derecho moral de los autores o creadores, por ser un derecho irrenunciable y fundamentalmente reconocido. Así también, hacemos referencia a contratos de franquicias,

licencias de uso y, en fin, todo proceso que sea de libre disposición y que pueda ser renunciable para las partes.

En cuanto al tema de infracciones por propiedad intelectual, podría existir una mediación entre las partes siempre que, como habíamos mencionado, sea un conflicto transigible y que exista la voluntad de las partes para solucionarlo.

Cuando se trate de mediación en temas de falsificación o piratería, a escala nacional y de forma masiva o de mala fe, es muy poco probable que la mediación sea el mecanismo más adecuado para solucionar la controversia, puesto que requiere la cooperación de ambas partes y, al actuar de una manera premeditada y con conocimiento de los hechos, existe baja probabilidad que el infractor asuma las consecuencias de esta o intente un arreglo, como el resarcimiento al titular del derecho vulnerado. En todo caso, cuando el posible conflicto pudiere ser originado por la incautación de productos bajo el delito de falsificación y la investigación este a cargo de fiscalía, el Estado, por medio de la autoridad competente, será el responsable de que los productos infractores no vuelvan a ser comercializados, esto como una responsabilidad del aparato judicial y principalmente impidiendo que el delito continúe, independiente del acuerdo al que pudieren llegar las partes con motivo de una mediación.

Debemos mencionar que es muy necesario que exista buena fe para mediar, de lo contrario estaríamos también desperdiciando un recurso si desde el inicio las partes no tenían el ánimo de conciliar de manera voluntaria, pues la mediación no exige o impone un acuerdo mientras se desarrolla la misma, primará únicamente que los involucrados deseen poner fin al conflicto.

Vemos entonces que la mediación es una vía positiva para dirimir controversias de derechos en materia de propiedad intelectual y por tanto surge la necesidad de implementar centros de mediación especializados en esta materia, mismos que deberán estar conformados por personal conocedor del

tema, siendo esto un avance significativo para evitar que toda controversia sea resuelta por la autoridad competente dentro de un proceso administrativo o judicial; así también, evitando los costos que demanda el inicio de una acción administrativa por infracciones de propiedad intelectual.

Este método alternativo sería de gran ayuda incluso para los operadores de justicia, pues ayudaría evidentemente a descongestionar los varios casos que se encuentran pendientes de resolución, consecuencia de la gran demanda de procesos iniciados en materia de propiedad intelectual.

7. Acción administrativa por violación de derechos de propiedad intelectual

Las condiciones y características de esta acción fueron detalladas ya en su mayoría cuando analizamos las disposiciones que sobre esta materia contiene la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La ley local establece ciertas particularidades que determinan la forma de proceder de la autoridad administrativa frente a estos hechos, pudiendo ser estas iniciadas por la parte interesada o de manera oficiosa, disposición relacionada con el segundo inciso del artículo 238 de la norma comunitaria.

La autoridad administrativa competente en materia de derechos intelectuales es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (en adelante, **SENADI**) y tiene todas las facultades descritas en la norma andina para conocer y resolver sobre los asuntos.

Esta institución está dividida en direcciones nacionales, siendo la de propiedad industrial la que se encarga de conocer y resolver estos procesos de infracción de marca.

Esta autoridad, podrá ordenar, modificar confirmar o revocar las medidas cautelares que le hayan sido solicitadas o que haya dispuesto de oficio, en cualquier momento del proceso, aunque

generalmente se las adopta al conocer y calificar la demanda, durante la realización de la inspección o al momento de resolver el proceso. Resulta poco usual que la autoridad se pronuncie sobre estas medidas en un momento procesal diferente a los descritos, aunque está facultada para hacerlo.

El proceso administrativo deberá permitir al posible infractor ejercer su derecho a la defensa, ya sea contestando la demanda, presentando pruebas de descargo e inclusive participado en una audiencia donde serán escuchados de forma oral sus argumentos. La ley local establece que una resolución procede únicamente después de que haya fenecido el termino de prueba o se haya realizado la audiencia mencionada, es decir, si no existiere ninguno de estos dos momentos procesales, no se podrá dictar resolución en un proceso de infracción.[15]

La autoridad administrativa no cuenta con la facultad para ordenar allanamientos o el rompimiento de seguridades, sin embargo, puede solicitar a un juez autorización para proceder de esta forma. No será necesaria la presencia de la autoridad judicial en la ejecución de la orden de allanamiento.

Luego de desarrollado un proceso administrativo, si se concluye que en efecto existió una violación de derechos, esta autoridad podrá sancionar al infractor con multas que se reflejan en la ley en salarios básicos unificados y que por tanto se actualizan cada año, yendo desde 1,5 hasta 142 salarios básicos unificados (entre US$ 600 y US$ 56.800).

También se puede sancionar al infractor con la clausura del establecimiento hasta por siete días.

La ley local incluye también, como un procedimiento administrativo, las medidas en frontera, que fue modificado en

15 "***Artículo 569.- Resolución motivada.-*** *Vencido el término de prueba o realizada la audiencia mencionada en el artículo precedente, según corresponda, la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales dictará resolución motivada.*"

la reforma del 27 de agosto de 2021 antes mencionada. Esta reforma devolvió a la autoridad aduanera la capacidad legal para suspender un procedimiento se comercio exterior, sea de importación o de exportación, cuando tenga indicios de que en esta operación se estén vulnerando derechos de propiedad intelectual. Se debe comunicar de inmediato al titular del derecho infringido y al importador sobre esta suspensión, y tendrá hasta 5 días para informar a la oficina local de PI sobre estos hechos para que resuelva, en 3 días hábiles, sobre la confirmación o no de la suspensión de la operación aduanera. Se permite realizar una inspección de los productos involucrados.

El titular del derecho infringido tendrá 10 días[16] para interponer la acción principal en contra del infractor, que puede ser a su elección, de tipo administrativa, civil o penal. De no presentarse esta acción los productos serán liberados.

Se establece la posibilidad de exigir una garantía como condición para la adopción de la medida en frontera.

La ley local establece también la observancia negativa, en la que se solicita a la autoridad competente que determine si un proceso o producto es o no infractor de derechos. Sin embargo, la misma ley aclara que esta acción no versa sobre signos distintivos, por lo que solo la mencionamos en vista de la novedad que puede provocar esta disposición.

8. Acciones civiles por violación de derechos de propiedad intelectual

El COESCCI, como lo mencionamos, es la norma local que incluye las disposiciones relativas a la propiedad intelectual. Establece que los procedimientos de infracción de derechos

16 La disposición local establece el termino de 5 días para la presentación de la acción principal, sin embargo, esta disposición contradice el contenido del artículo 253 de la Decisión 486 por lo que esta deberá prevalecer.

pueden iniciarse ante las autoridades judiciales, sin hacer mayores diferencias o establecer cuando procede la vía administrativa o la vía judicial en cada caso, dejando a criterio del titular del derecho la determinación de la autoridad ante la cual presentará su demanda.

En una corta referencia a esta vía de acción, en la que su mayor diferencia es establecer que estos procesos serán tramitados en procedimiento sumario, recoge en cuatro artículos la facultad de las autoridades judiciales para conocer y resolver sobre estos procesos.

Esta misma ley reformó la norma procesal general (Código Orgánico General de Procesos, ordenando la inclusión de un proceso de providencias preventivas, en los siguientes términos:

> "***DÉCIMA PRIMERA.-*** *Refórmese en el Código Orgánico General de Procesos, lo siguiente:*
>
> ***11.1.-*** *Agréguese a continuación del artículo 133 el siguiente artículo innumerado:*
>
> *'**Artículo (…).-** Providencias preventivas en materia de propiedad intelectual.- Con el fi n de evitar que se produzca o continúe la infracción sobre derechos de propiedad intelectual, o de evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las mercancías importadas, o bien para preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción, el juez de lo civil a petición de parte y previo informe favorable de la autoridad competente en materia de Propiedad Intelectual, podrá disponer la adopción de las siguientes providencias preventivas:*
>
> *a) Cese inmediato de la actividad que constituya la presunta infracción, que comprenderá:*
>
> *1. La suspensión de la actividad infractora o la prohibición al infractor de reanudarla, o ambas;*

2. La clausura provisional del local o establecimiento, que se expedirá necesariamente cuando las mercancías infractoras o ejemplares ilícitos constituyan parte sustancial del comercio habitual del infractor;

3. El retiro del comercio de las mercancías, ejemplares ilícitos u objetos infractores y su depósito judicial.

b) La suspensión de la actividad de utilización, explotación, venta, oferta en venta, importación o exportación, reproducción, puesta a disposición, comunicación o distribución, según proceda; y,

c) El secuestro o la retención; el mismo que podrá ordenarse sobre bienes que aseguren el pago de la indemnización, sobre los productos o mercancías que violen derechos de propiedad intelectual, así como sobre los equipos, aparatos y medios utilizados para cometer la infracción y sobre los ejemplares originales que hayan servido para la reproducción o comunicación.

La demanda principal para este tipo de acciones, se iniciarán ante el juez Civil competente mediante procedimiento sumario, de acuerdo a las disposiciones de este Código."

Destacamos el contenido de la frase "*previo informe favorable de la autoridad competente en materia de Propiedad Intelectual*" pues en la práctica esto ha provocado que jueces de diferente jurisdicciones exijan un pronunciamiento expreso de la autoridad administrativa sobre la existencia de una infracción como requisito previo a conocer el proceso o disponer la adopción de las providencias preventivas solicitadas, y en otros casos, se acepte que un informe sobre la

titularidad y vigencia de los derechos del reclamante sea suficiente para tener por cumplido este requisito.

Otro inconveniente que las autoridades judiciales han provocado en este ámbito ha sido la forma de solicitar o no dicho informe, pues el artículo 548 de la ley local establece que será el juez quien requerirá a la autoridad administrativa la emisión de este informe, existiendo un problema adicional que, en la práctica, existe o no dependiendo de la ciudad donde se desarrolle el proceso para que el juez considere que tiene la facultad o no de actuar en la forma descrita.

Evidentemente, una certificación obtenida por la parte interesada donde se ratifique la existencia de derechos, su vigencia y titularidad, debería ser suficiente para tener por cumplido este requisito, pero mientras no se tenga a la buena fe como la regla y sea necesario demostrar inclusive que los poderes no han sido revocados, difícilmente se podrá avanzar en este sentido y ahorrar recursos y tiempo a los titulares de derechos y a la administración de justicia.

Solventados estos inconvenientes, resta demostrar a la autoridad judicial en idéntica forma la existencia de la infracción de derechos marcarios, valiéndose de los medios de prueba descritos en la norma procesal general y en la de propiedad intelectual.

Una vez desarrollado el proceso judicial, se dictará una sentencia en la que, de llegar a determinarse la existencia de una infracción, se podrá ordenar la indemnización por los daños causados al titular del derecho.

Para el cálculo de estos daños, se deberá estar a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que analizamos con anterioridad.

Este tipo de proceso requieren de una mayor disposición de tiempo y recursos para ser iniciados y mantenidos en el tiempo, por lo que, en la gran mayoría de casos, resultan poco prácticos

frente a la expectativa de recuperación de recursos invertidos en la defensa de la marca y los daños y perjuicios que el infractor hubiese provocado.

9. La tipificación penal en el ámbito de propiedad intelectual

Como un antecedente histórico en Ecuador, la Ley de Propiedad Intelectual (actualmente derogada) incluía artículos que tipificaban sanciones personales y reales por delitos en contra de los derechos de propiedad intelectual; artículos de la ley que fueron derogados con la promulgación del Código Orgánico Integral Penal (en adelante, COIP) en el año 2014.

Con la entrada en vigencia del COIP, la defensa de los derechos de propiedad intelectual que incluía sanciones en el ámbito penal fue duramente castigada y prácticamente anulada; posterior a lo cual, el legislador se dio cuenta y trato de enmendar el error con la promulgación de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal y dentro de la sección novena de los "Delitos contra el derecho a la propiedad" se incluye el artículo 208A como "Falsificación de marcas y piratería lesiva contra los derechos de autor", artículo que pudo haber sido incluido luego de observar la necesidad de plasmar una sanción que tenga armonía con lo establecido en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), la Decisión 486 – Régimen común sobre propiedad industrial y demás normativa de la cual formamos parte, apegados al principio *pacta sunt servanda*.

Esta primera modificación incluyo un texto que, si bien permitía el inicio de acciones en materia penal, en la práctica resultaba muy complicado llegar a una sanción en contra de un infractor y excluía varios tipos de derechos de propiedad intelectual, por lo que existió la necesidad de reformarlo nuevamente, adaptándolo a las condiciones actuales y despejando ciertos vacíos existente.

Así, el 27 de agosto de 2021, entro en vigor la llamada Ley en Contra del Comercio[17] Ilícito, que incluyó reformas tanto a la ley penal como a la de propiedad intelectual.
Así, nuestro ordenamiento jurídico cuenta con una sanción para tratar de combatir los delitos de propiedad intelectual.

9.1. Análisis de la normativa penal vigente

Para poder continuar y analizar cuál es la importancia de considerar una sanción en al ámbito penal en delitos de derechos de propiedad intelectual, es necesario citar lo que establece actualmente el artículo 208A en el COIP con las aclaraciones y disposiciones del 208C en su parte pertinente a marcas dispone:

> "*Art. 208A.- Actos lesivos a la propiedad intelectual.-Será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año, comiso y multa de ocho hasta trescientos salarios básicos unificados del trabajador en general, la persona que, a sabiendas, en violación de los derechos de propiedad intelectual contemplados en la normativa aplicable, realice uno o más de los siguientes actos con fines de lucro y a escala comercial:*
>
> *1. Fabrique, comercialice o almacene etiquetas, sellos o envases que contengan marcas o denominaciones de origen registradas en el país.*
>
> *2. Separe, arranque, reemplace o utilice etiquetas, sellos o envases que contengan marcas registradas en el país, para utilizarlos en productos de distinto origen.*
>
> *3. Rellene con productos espurios envases identificados con marca ajena.*
>
> *4. Almacene, fabrique, utilice, oferte en venta, venda, importe o exporte: (...)*

[17] Ley Orgánica que Reforma Diversos Cuerpos Legales para Reforzar la Prevención y el Combate al Comercio Ilícito Fortalecer la Industria Nacional y Fomentar el Comercio Electrónico.

f) Un producto o servicio que utilice un signo distintivo no registrado idéntico o similar a un signo distintivo registrado en el país; y,

g) Un producto o servicio que utilice un signo distintivo o denominación de origen no registrada, idéntica o similar a una denominación de origen registrada en el país.

En los casos de los literales f) y g) de este cuarto numeral los productos o servicios que utilicen el signo no registrado, deberán ser idénticos o que guarden conexión competitiva a los productos o servicios protegidos por las marcas o indicaciones geográficas registradas en el país.

***Art. 208C**.-Disposiciones relativas a los actos lesivos a la propiedad intelectual y derechos de autor. Para la denuncia, investigación, juzgamiento y aplicación de penas por los delitos de actos lesivos a la propiedad intelectual y de actos lesivos a derechos de autor, se considerarán las siguientes reglas:*

1. Para determinar que estos actos se cometen a escala comercial deberá considerarse la magnitud, valor económico y cantidad de la mercadería o servicio, así como el impacto que puede tener en el mercado en que se comercializa. Las autoridades competentes solo están en obligación de denunciar los hechos cuando luego de estas consideraciones tengan la convicción de que se trata de actos a escala comercial.

Cuando se trate de mercadería importada o exportada se considerará que los actos se realizan a escala comercial cuando la mercadería esté valorada en más de cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general. Para dicha valoración la mercadería cuestionada será valorada como si se tratase del producto original protegido por derechos intelectuales o derechos de autor.

2. Para la imposición de las penas, se tomará en consideración el monto del perjuicio ocasionado y, según corresponda, la cantidad y valor de productos comisados, al

igual que el valor de los productos o servicios que hayan sido comercializados.

3. Cuando una persona jurídica sea la responsable, se la sancionará con el comiso de los bienes infractores, al igual que con la multa respectiva, independientemente de la responsabilidad penal de las personas naturales que intervengan en la comisión del delito. Además, se sancionará a las personas jurídicas con una o varias de las penas específicas aplicable a las mismas, previstas en este Código, conforme la gravedad del delito.

4. De determinarse la responsabilidad de la persona natural o jurídica el tribunal o juez de garantías penales correspondiente ordenará la adjudicación gratuita o destrucción de los bienes infractores.

Esta orden estará sustentada en un informe pericial que permita determinar su ilicitud; así como, en la o las pruebas que existan en el proceso y que sean expuestos en la etapa correspondiente. La valoración de ésta y demás pruebas seguirá las reglas generales establecidas en este Código.

Si el agente fiscal no llegare a imputar el delito investigado a una persona natural o jurídica determinada dentro de la fase de investigación previa, en el requerimiento de archivo solicitará al juez competente la orden de adjudicación gratuita o destrucción de los objetos investigados, petición que se fundamentará en el informe pericial de peritos acreditados ante el Consejo de la Judicatura, y demás indicios relevantes. El juez correrá traslado de la petición al titular de los objetos por el término de cinco días, luego de lo cual acogerá o rechazará motivadamente la solicitud fiscal.

5. Los costos que se generen en razón de la destrucción de una mercancía corresponderán a la persona que comete el delito. Cuando no se logrará determinar la responsabilidad penal de persona alguna, los costos corresponderán al titular de la mercancía, quien podrá repetir contra el responsable de ser el caso.

En todos los casos en los que la mercancía objeto de incautación pueda ser destinada a cubrir una necesidad social por parte del Estado, se privilegiará la conservación de la mercancía, destruyendo o inutilizando los aspectos de la misma que violenten o transgredan la propiedad intelectual, siempre y cuando esta acción no perjudique la naturaleza o la funcionalidad de la mercancía. Los titulares de los derechos serán veedores de estos procesos y colaborarán con la gestión correspondiente.

6. Son circunstancias agravantes, además de las previstas en este Código:

a) Haber recibido apercibimiento de la infracción;
b) Que los objetos materia de la infracción provoquen daños a la salud; y,
c) Que las infracciones se cometan respecto de obras inéditas.

7. En esta clase de delitos cabe la conciliación en los términos establecidos por este Código aún si el monto de la infracción supera los treinta salarios básicos unificados del trabajador en general."[18]

En el citado artículo se incluyeron entonces ciertos parámetros que regresan la capacidad sancionadora del Estado con multas y penas de prisión hacia los infractores, la cual si bien es baja (seis meses a un año) permite actual de forma más eficiente a las autoridades involucradas en esta materia.

La protección del artículo que actualmente se encuentra vigente incluye a varias formas de propiedad intelectual, como signos distintivos, patentes de invención, modelos de utilidad, esquemas de trazado e inclusive obtenciones vegetales, como bien se hace constar en el mismo título del artículo en mención.

Para que opere la protección en casos de infracción marcaria (y en las diferentes formas de propiedad intelectual incluidas

[18] Código Orgánico Integral Penal, artículo 208A y 208C.

en la norma) se ha establecido obligatoriamente dos requisitos, que son:

1. Que la marca de producto se encuentre válidamente registrada ante autoridad competente.:

2. Para que se configure el tipo penal establecido en el artículo antes descrito, es necesario también considerar que la conducta del infractor debe incluir un conocimiento previo de que está cometiendo una infracción, (a sabiendas) y esta debe ser con fines de lucro y a escala comercial.

La última reforma eliminó el monto mínimo de valoración de los productos incautados para que la infracción se convierta en delito, remplazando está con las condiciones incluidas en el artículo 208C. Dentro de lo más relevante, en este se define lo que constituye "escala comercial", aclarando que se deberá considerar no solo el valor de la mercadería sino también su magnitud, cantidad e impacto en el mercado de esta, aclarando que la valoración constituirá una circunstancia constitutiva del delito únicamente en casos de comercio exterior, cuando la valoración sea superior a los 50 salarios básicos unificados[19]. Se aclara también que el costo de los productos para la valoración será el del producto original.

Se obliga al Juzgador a momento de sancionar a tener en consideración el perjuicio causado y las otras condiciones citadas en el párrafo anterior; si en el proceso no se llegare a individualizar la responsabilidad de una persona natural o jurídica sobre el hecho ilícito, el fiscal a cargo del proceso solicitará el archivo de la investigación y la destrucción de los productos retenidos o su donación. Esta también podrá ser ordenada por el Juez en sentencia y se destinaran en primer lugar los productos a cubrir necesidades sociales por parte del estado, destruyendo o inutilizando los elementos que sean

[19] US$ 20.000 a la fecha de publicación.

violatorios de los derechos de propiedad intelectual, siempre que esto no provoque la destrucción o inutilización del bien.

Los costos de la destrucción de los productos retenidos deberán ser cubiertos por quien resulte sancionado por este delito y en caso de que no sea posible determinar responsabilidad personal sobre la infracción, estará a cargo del titular de los productos. En la práctica, estos costos seguramente deberán ser cubiertos por el titular del derecho infringido.

Como lo mencionamos anteriormente, el apercibimiento previo de la infracción constituye una agravante de la infracción, pero también puede ser usado como elemento constitutivo del delito pues el infractor no podrá argumentar su desconocimiento de la infracción, con lo que se cumpliría el requisito de que la infracción sea "a sabiendas".

Finalmente, se permite sin límite en el monto de la infracción, la conciliación entre las partes, siendo esta una excepción a la norma penal que la limita a los casos en que el valor es menor a los 30 salarios básicos unificados[20].

9.2. Órganos principales que se involucran en el proceso penal de propiedad intelectual

9.2.1. Fiscalía General del Estado

La Fiscalía General del Estado, como órgano autónomo de la Función Judicial "*…dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal…*"[21]. Así, el COIP también dispone que "[l]*a Fiscalía dirige la investigación preprocesal y procesal penal e interviene hasta la finalización del proceso*"[22], es decir, sería la encargada de la investigación

[20] US$ 12.000 a la fecha de publicación.

[21] Constitución de la República del Ecuador, artículo 195.

[22] Código Orgánico Integral Penal, artículo 442

de los injustos legales contemplados en el artículo 208A del COIP, quién luego de conocer el posible cometimiento de un ilícito tendrá la obligación de actuar para evitar la continuación del mismo y buscar se impongan las sanciones correspondientes establecidas por ley.

9.2.2. Policía Nacional

Es uno de los operadores que colabora en la prosecución de las infracciones de propiedad intelectual y su trabajo evidentemente es de gran importancia, autoridad que por medio de sus unidades especializadas es la encargada de la investigación y cuando así sea necesario realizará toda diligencia para la obtención de pruebas que servirán como elementos de convicción en un posible proceso, diligencias que serán ordenadas por autoridad competente. En este sentido, la Constitución ha establecido lo siguiente: "*...la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial...*"[23]; es decir, la policía cumple con un rol muy importante en la investigación.

9.3. Juez penal

El juez penal será el encargado de ordenar destrucción de productos o imponer las sanciones correspondientes, incluyendo multas o inclusive prisión en contra de los infractores, también de decidir sobre el destino de los productos incautados. En todo caso, cumple un papel importante y forma parte de los organismos para combatir y sancionar este tipo de ilícitos relacionados con la propiedad intelectual.

[23] Constitución de la República del Ecuador, artículo 195, inciso segundo.

10. Conclusión

Aunque con ciertas complicaciones, en el Ecuador sí existen vías y procesos adecuados para enfrentar y detener las infracciones de derechos de propiedad intelectual, siendo por las particularidades descritas en líneas anteriores, estudiar cada caso de forma individual a fin de determinar es la mejor vía para hacerlo, como perseguir y detener tanto al infractor como a la infracción.

En muchas ocasiones un caso exitoso se determina por el cese del uso infractor, en otros se busca una pena de prisión para el infractor, y el amplio margen que existe entre estos dos polos es el que debe ser evaluado por el titular del derecho en conjunto con su abogado.

11. Bibliografía

- Acuerdo de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC). (1994). Recuperado de: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm7_s.htm

- Bravo, David, (2007), Copia Este Libro,1ra Edición, Editorial Creative Commons, Valencia

- Breuer Moreno, Pedro, (1946), Tratado de marcas, Buenos Aires.

- Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. R.O. No. 899 del 9 de diciembre del 2016

- Código Orgánico General de Procesos. R.O. No 506 de 22 de mayo de 2015

- Comisión de la Comunidad Andina. Decisión 486

- Ley orgánica de regulación y control del poder de mercado. R. O. No.555 del 13 de octubre del 2011

- Ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico R. O. No.525 del 27 de agosto de 2021

- Ruíz, Lorena, (2003). La mediación, Revista de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Número XI.

Quito, octubre de 2021.

***

LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN EN LA COMUNIDAD ANDINA: UNA FIGURA MÁS FLEXIBLE DE LO QUE PARECE

Por *Patricia Gamboa Vilela*

Patricia Gamboa Vilela

Consultora internacional e investigadora en propiedad intelectual.

Se ha desempeñado como Directora de Signos Distintivos y Presidenta de la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), de Perú. En el ejercicio de dichas funciones, ha participado como miembro del equipo técnico en las negociaciones de los tratados de libre comercio celebrados por el Perú con Estados Unidos de América, Unión Europea, Japón, Corea, entre otros, así como en la implementación legislativa y operativa de dichos tratados.

Cuenta con más de diez años de experiencia docente, habiendo sido profesora del curso de Propiedad Industrial en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima, Perú), y del curso de Marcas y Patentes en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, Perú).

Es conferenciante internacional y ha escrito diversos artículos en el ámbito de su especialidad.

LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN EN LA COMUNIDAD ANDINA: UNA FIGURA MÁS FLEXIBLE DE LO QUE PARECE

Patricia Gamboa Vilela

Palabras clave:
denominaciones de origen,
indicaciones geográficas,
indicaciones de procedencia,
reputación, consejos reguladores

Keywords:
appellations of origin, geographical
indications, indications of source,
reputation, regulatory councils

Resumen:

A pesar de contar con una amplia gama de productos locales, los países andinos no han hecho uso relevante de las denominaciones de origen. A menudo se considera que los requisitos rígidos de esta figura han impedido que existan más denominaciones de origen andinas protegidas. En el presente artículo sostenemos que es la flexibilidad de la regulación andina, y una visión registral de la misma, la que ha determinado que existan denominaciones de origen registradas que no están siendo utilizadas y aprovechadas en el mercado. Incluir otras figuras como las indicaciones geográficas, no resulta suficiente; se requiere una revisión integral de la regulación en esta materia y un cambio de óptica de los actores.

Abstract:

Despite having a wide range of local products, the Andean countries have not made relevant use of appellations of origin. The stiffness of this figure is often considered to have impeded more protected appellations of origin. In this article, we maintain that it is, rather,

the flexibility of the Andean regulation, and a registered vision of it, that has determined that there are registered appellations of origin, but that are not being used and exploited in the market. Including other figures such as geographical indications is not enough; it requires a comprehensive review of regulations in this area and a mind-changed perspective of the actors.

1. Introducción

Es frecuente escuchar en distintos foros que los países andinos cuentan con una amplia variedad de productos tradicionales que no están aprovechando las ventajas que ofrecen las denominaciones de origen debido, entre otros factores, a que esta figura es estricta en sus requisitos. Por ello, algunos consideran necesario incluir en la normativa andina figuras como las indicaciones geográficas, con la finalidad de que más productos locales puedan ser protegidos.

En el presente artículo nos proponemos analizar si realmente la figura de la denominación de origen regulada en la normativa andina tiene parámetros exigentes y, de ser así, si ello es la causa de que no existan más denominaciones de origen registradas, y que las existentes no hayan alcanzado el desarrollo económico esperado. Asimismo, analizaremos si la inclusión de la figura de indicaciones geográficas en la normativa andina permitirá superar esas limitaciones, para lo cual tomaremos como referencia el caso de Perú, en la medida que se encuentra impulsando cambios legislativos en esta materia.

2. La denominación de origen: consideraciones generales

La denominación de origen comparte con la marca el hecho de ser un signo distintivo. La peculiaridad radica en que aquella es un signo distintivo de uso colectivo[1], que identifica a un producto, no en atención a su procedencia empresarial, sino en

[1] A diferencia de la marca que es de uso individual.

atención al vínculo que existe entre sus características y el lugar de procedencia geográfica, lo que explica que el signo esté conformado precisamente por el nombre de ese lugar geográfico.

En efecto, la denominación de origen es un signo distintivo conformado por el nombre de un lugar geográfico o por una denominación que tradicionalmente se utiliza para referirse a un lugar geográfico, y que identifica a un producto que tiene características especiales debidas al medio geográfico del cual procede; entendiendo medio geográfico como la interacción de factores naturales y humanos.

Asimismo, se trata de un signo distintivo de uso colectivo, toda vez que podrán utilizar la denominación de origen todos aquellos productores de la zona geográfica delimitada, cuyos productos respeten las especificaciones establecidas por la autoridad competente al momento de acceder a su protección.

Al ser un signo distintivo de uso colectivo, cuya principal función es brindar información al consumidor sobre el vínculo entre las características de los productos que identifica y el lugar de procedencia, resultan relevantes para su adecuado funcionamiento los componentes de: (i) asociatividad de los productores y (ii) el establecimiento de esquemas de control de los productos que llevarán la denominación de origen en el mercado.

En efecto, si los productores no se organizan y se autorregulan para establecer mecanismos de control de la calidad de los productos que van a utilizar la denominación de origen, esta no podrá cumplir la función de brindar información adecuada a los consumidores. La falta de control facilitará usos no autorizados de la denominación de origen y por tanto su desprestigio.

2.1. Denominación de origen e indicación geográfica

La indicación geográfica también es un signo distintivo de uso colectivo que identifica a un producto vinculado con el lugar geográfico de producción o elaboración. Sin embargo, se trata de un vínculo de menor intensidad. Al respecto, Pilar Montero señala que:

> "*(...) en las indicaciones geográficas la vinculación del producto con el territorio puede ser menos intensa y además puede deberse a un abanico de factores más extenso (una reputación, una cualidad…), cosa que no es posible en las denominaciones de origen en las que la vinculación con el territorio necesariamente se deriva de que su calidad y características concretas deben tener su origen de forma exclusiva o fundamental, en el territorio*"[2].

Así, en el caso de la indicación geográfica el vínculo con el medio geográfico puede estar referido a las características o cualidades del producto o únicamente a la reputación adquirida por el producto en relación con el lugar de procedencia. Al respecto, Manuel Botana Agra señala que en la indicación geográfica:

> "*…es suficiente con que el producto posea alguna cualidad determinada (sabor, color, etc.) o una reputación u otra característica que, simplemente, sea atribuible al origen geográfico; cabe, pues, que se trate de una cualidad propia del producto en sí mismo, o puede tratarse solo de la buena acogida o estima de que goza el producto entre el público debidas a unas u otras circunstancias (pura tradición, promoción publicitaria, etc.)…*"[3].
>
> (Énfasis agregado)

---

2 Pilar Montero García-Noblejas, *Denominaciones de origen e indicaciones geográficas*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016, p. 87.

3 Manuel Botana Agra, *Denominaciones de Origen e indicaciones geográficas de productos*, en Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero

En la indicación geográfica, la exigencia de un menor vínculo entre el producto y el medio geográfico, el cual puede estar basado únicamente en la reputación, estima o buena acogida del producto, "…*amplía de forma considerable los productos susceptibles de ser protegidos por indicaciones geográficas*"[4].

Ahora bien, sin perjuicio de lo señalado, se debe tener en cuenta que la definición relevante de una figura jurídica es aquella que esté consignada en la legislación vigente, que para el caso que nos ocupa es la Decisión 486, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial (en adelante, **Decisión 486**), y la legislación interna de Perú sobre la materia, normativa bajo la cual analizaremos estas figuras.

3. Las denominaciones de origen en la Decisión 486

3.1. Concepto

Para comprender los alcances del concepto de denominación de origen en la Decisión 486, resulta útil revisar los antecedentes de dicha norma e identificar los cambios que se introdujeron al respecto.

Así tenemos que la norma andina que regía esta materia era la Decisión 344[5], la misma que regulaba exclusivamente a las Denominaciones de Origen[6], estableciendo el concepto de esta figura en su artículo 129, señalando que:

Lastres, Manuel Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 808 y 809.

4 Pilar Montero García-Noblejas, op. cit. p. 153.

5 La Decisión 344, que establecía el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, estuvo vigente en los países andinos (en ese entonces Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) del 1 de enero de 1994 al 30 de noviembre de 2000.

6 No incluía referencias a la figura de indicaciones geográficas ni a las indicaciones de procedencia.

> "***Artículo 129.-*** *Se entenderá por Denominación de Origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a un área geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos*".

Los elementos resaltantes de esta definición son:

(i) Un signo denominativo conformado por el nombre de un lugar geográfico (país, región o lugar determinado) o por una designación tradicional que refiera a ese lugar geográfico; y,

(ii) Un producto identificado por la denominación de origen cuyas <u>cualidades</u> **o** <u>características</u> (la conjunción "o" indica que basta una de ellas) respondan al medio geográfico, incluidos los factores naturales **y** humanos (la conjunción "y" indica que ambos factores deben estar presentes).

De ello se advierte que la Decisión 344 exigía la existencia de un vínculo estrecho entre el producto y el medio geográfico de producción, en tanto que las cualidades o las características que le daban la singularidad al producto, debían ser consecuencia de las condiciones del medio geográfico; siendo este último el resultado de la interacción de las condiciones naturales y de la intervención del ser humano a través de las prácticas tradicionales de producción o elaboración. Consideramos necesaria la conjunción de los factores naturales y humanos, pues si sólo bastaran estos últimos, el producto podría ser elaborado en cualquier lugar, siempre que se siguieran los métodos o prácticas tradicionales y ello desnaturalizaría la esencia de la denominación de origen.

Ahora bien, el 1 de enero de 2000 se hizo efectiva para Perú y otros países andinos la obligación de aplicar el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (en adelante, **Acuerdo sobre los ADPIC**). Ello obligó a modificar la normativa comunitaria andina para adecuarla a las disposiciones del referido acuerdo. Así surge la Decisión 486, que entró en vigencia el 1 de diciembre de 2000[7].

Para comprender cuál era la adecuación necesaria en la normativa andina en torno al tema que nos ocupa, se debe tener en cuenta que mientras la Decisión 344 únicamente regulaba la figura de las denominaciones de origen, con la delimitación conceptual que hemos explicado en los párrafos anteriores, el Acuerdo sobre los ADPIC no hace referencia al concepto de denominación de origen, sino a la figura de indicación geográfica y con rasgos más flexibles.

Así, el artículo 22 de Acuerdo sobre los ADPIC señala que:

> "***Artículo 22 Protección de las indicaciones geográficas***
>
> *1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico*".

Los elementos de esta definición que son relevantes para el presente análisis son los siguientes:

(i) Un signo que identifique a un producto como originario de un lugar. En principio se trataría de un signo constituido por el nombre del lugar geográfico, es decir un signo denominativo. Sin embargo nada impediría que

[7] Actualmente son miembros de la Comunidad Andina (CAN): Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

el país que así lo disponga admita que signos figurativos o mixtos que aludan o evoquen directamente al lugar geográfico en cuestión, puedan ser registrados como indicaciones geográficas; y,

(ii) Un producto cuya calidad, reputación ***u*** otra característica sea atribuible a su origen geográfico. Es decir, basta que se cumpla cualquiera de las siguientes circunstancias: la existencia de una cualidad, ***o*** de una reputación, ***o*** cualquier otra característica del producto, y además basta que esta condición sea ***imputable***, es decir atribuible por la percepción o fama que ha ganado el producto por provenir de ese lugar.

Entendemos que la idea de regular en el Acuerdo sobre los ADPIC a las indicaciones geográficas que tienen un concepto más amplio y flexible que el de denominaciones de origen, respondía a la necesidad de abarcar ambas figuras según lo regulado en diferentes países, y así lograr un consenso en la negociación del Acuerdo; siendo esta regulación un piso mínimo[8].

Ahora bien, si comparamos la regulación que existía en la Decisión 344 y la regulación del Acuerdo sobre los ADPIC a la cual los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) debían adecuarse, tenemos que las diferencias más saltantes están referidas al tipo de vínculo que debe acreditarse entre el producto y el lugar geográfico:

(i) En el caso de la denominación de origen regulada en la Decisión 344, debía acreditarse que las **cualidades o características** del producto en cuestión obedecían

8 Cabe mencionar que adicionalmente en el Acuerdo sobre los ADPIC se incluyen disposiciones relativas a impedir actos de competencia desleal por engaño respecto de la procedencia geográfica de los productos. Ello tomando como antecedente el artículo 10 *bis* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967).

exclusiva o esencialmente al medio geográfico (factores naturales y humanos).

(ii) En el caso de las indicaciones geográficas reguladas en el Acuerdo sobre los ADPIC, basta que se acredite que cualquiera de las siguientes tres condiciones: **(i) calidad, (ii) reputación u (iii) otras características** del producto son imputables fundamentalmente a su origen geográfico.

Así, la conexión entre el producto y el lugar geográfico que se exige en el Acuerdo sobre los ADPIC para las indicaciones geográficas es menor que la que se exigía en el caso de las denominaciones de origen reguladas en la Decisión 344. En efecto, conforme al artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, para acceder a la protección prevista para las indicaciones geográficas basta con demostrar que la sola reputación del producto es imputable o atribuible a su origen geográfico, no siendo necesario que la calidad u otra característica del producto se deban a las condiciones del lugar geográfico de que se trate. Ello, en tanto el concepto de indicación geográfica en el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC consigna de forma alternativa las expresiones: “calidad”, “reputación”, “otras características”.

Resulta más fácil probar ante la autoridad correspondiente la existencia de una reputación vinculada a un origen geográfico, que demostrar que las cualidades, calidad u otras características del producto son consecuencia de los factores naturales y humanos del lugar geográfico de producción o elaboración, lo que corrobora que lo regulado en el Acuerdo sobre los ADPIC es más flexible que lo que regulaba la Decisión 344.

Con estos antecedentes pasemos ahora a analizar la Decisión 486, para identificar los cambios que se introdujeron en este punto, para adecuarse al Acuerdo sobre los ADPIC.

Al respecto, la Decisión 486 en el Título XII denominado "De las Indicaciones Geográficas", contiene dos capítulos dedicados a las denominaciones de origen y a las indicaciones de procedencia, respectivamente. Sin embargo, únicamente la denominación de origen es regulada como un signo distintivo, es decir, un elemento de propiedad industrial respecto del cual recaen derechos exclusivos. Por el contrario, la indicación de procedencia es regulada a efectos de sancionar los actos de competencia desleal consistentes en generar error o engaño en el consumidor por el uso de falsas indicaciones de procedencia de los productos, siguiendo las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que a su vez refieren al artículo 10 *bis* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967).

Ahora, centrándonos en el tema que nos ocupa, corresponde citar el artículo 201 de la Decisión 486, que define a la denominación de origen señalando que:

> "***Artículo 201*.-** *Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos*".

De la norma citada se desprende que para establecer si estamos frente a una denominación de origen deben presentarse los siguientes elementos:

(i) Un signo denominativo conformado por el nombre de un lugar geográfico (país, región o lugar determinado) o por una designación tradicional que refiera a ese lugar geográfico; y,

(ii) Un producto (identificado por el referido signo) cuya calidad, reputación ***u*** otras características (la conjunción "u" indica que basta una de ellas) se deban al medio geográfico, incluidos los factores naturales ***y*** humanos (la conjunción "y" indica que ambos factores deben estar presentes).

Se advierte así que la diferencia sustancial entre la definición de denominación de origen en la Decisión 344 y la regulada en la vigente Decisión 486 es la inclusión del concepto de ***reputación*** como uno de los elementos que se considera suficiente para acreditar el vínculo entre el producto identificado por la denominación de origen y el medio geográfico del cual procede.

Así, el concepto de denominación de origen que establece la Decisión 486 es más flexible que el regulado en la Decisión 344, toda vez que, según lo dispone citado artículo 201, bastaría con acreditar la existencia de una reputación del producto, vinculada al medio geográfico, sin que sea necesario que se acredite que la calidad u otras características del mismo obedecen a las condiciones del medio geográfico. Es en este aspecto que la definición de denominación de origen de la Decisión 486 se aproxima a la definición de indicación geográfica del Acuerdo sobre los ADPIC[9].

Ahora bien, en el caso específico de Perú, corresponde además contrastar el concepto de denominación de origen establecido

[9] Aunque sin llegar a equipararse a esta, toda vez que conforme al artículo 201 de la Decisión 486, se debe acreditar que la calidad, reputación u otras características de producto se deben de manera exclusiva o esencial al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos. Por el contrario, para el caso de las indicaciones geográficas, el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC señala que basta con que la calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable a su origen geográfico. Es decir, basta con que se atribuya o se asuma en el mercado la existencia de este vínculo. En este último caso, la exigencia probatoria es claramente menor.

en la Decisión 486, con aquella contenida en el artículo 2 párrafo 1 del Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (en adelante, **Arreglo de Lisboa**), del cual Perú es parte desde el año 2005[10], y que establece lo siguiente:

> "***Artículo 2***
> ***[Definición de las nociones de denominación de origen y de país de origen]***
> *1) Se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente Arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos*".

Así, para propósitos del Arreglo de Lisboa los elementos que definen a denominación de origen son:

(i) Un signo conformado por el nombre de un país, de una región o de una localidad. No admite la posibilidad de una denominación de origen conformada por una denominación que sin ser en estricto un nombre geográfico, sea utilizada para referirse al lugar de producción o elaboración del producto identificado por la denominación de origen, como sí contempla la Decisión 486.

(ii) Un producto cuya **calidad** o **características** se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico (conjunción de factores naturales y humanos). No admite que el vínculo entre el producto y el medio geográfico se base únicamente en la reputación, como sí permite la Decisión 486.

[10] Perú se adhirió al Arreglo de Lisboa el 16 de febrero de 2005, entrando en vigor el 16 de mayo del mismo año.

De este modo, también al compararla con el Arreglo de Lisboa se advierte que la definición de denominación de origen establecida por la Decisión 486 es más flexible, aproximándose más bien al concepto de indicación geográfica.

El vínculo entre el producto y el lugar geográfico basado únicamente en la "reputación" del mismo es un elemento que se utiliza para diferenciar a la denominación de origen de la indicación geográfica también en el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas[11].

Así, el artículo 2, párrafo 1), numeral i) de la referida acta establece que se considera como denominación de origen a:

> "*i) toda denominación protegida en la Parte Contratante de origen que consista en el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra denominación conocida por hacer referencia a dicha zona, que sirva para designar un producto como originario de dicha zona geográfica, cuando* ***la calidad o las características del producto*** *se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que haya dado al producto su reputación…*".
>
> (Énfasis agregado)

El párrafo 1), numeral ii) de la misma norma señala que indicación geográfica es:

> "*ii) toda indicación protegida en la Parte Contratante de origen que consista en el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a dicha zona, que identifique un producto como originario de esa zona geográfica, cuando determinada* ***calidad, reputación u otra característica*** *determinada del*

[11] Adoptado por la Conferencia Diplomática el 20 de mayo de 2015. Aún no en vigor en Perú.

> *producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.*"
>
> (Énfasis agregado)

De este modo, podemos concluir que, contrariamente a lo que con frecuencia se afirma, el concepto de denominación de origen en la Decisión 486, al permitir que el vínculo entre el producto y el medio geográfico se base únicamente en la reputación, resulta ser un concepto amplio y flexible, que se aproxima a la figura de las indicaciones geográficas.

Siendo ello así, desde ya vamos anticipando que no resulta válido señalar que la supuesta rigidez del concepto de denominación de origen —que hemos demostrado que no es tal—, o el hecho que la Decisión 486 no contemple expresamente la figura de indicaciones geográficas, son las causas que han impedido que más productos tradicionales locales accedan a la protección que ofrece la propiedad industrial.

En los párrafos que siguen analizaremos otros aspectos de las denominaciones de origen en la normativa andina, a efectos de identificar qué factores pueden haber determinado que esta figura no haya sido suficientemente aprovechada en los países andinos, tomando como referencia la experiencia de Perú.

3.2. Requisitos para su registro

En la Decisión 486, los requisitos que debe cumplir la solicitud para obtener la Declaración de Protección de una denominación de origen se encuentran regulados en el artículo 204, y son los siguientes:

> "***Artículo 204.-*** *La solicitud de declaración de protección de una denominación de origen se hará por escrito ante la oficina nacional competente, debiendo indicar:*

a) *nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, así como la demostración de su legítimo interés;*

b) *la denominación de origen objeto de la declaración;*

c) *la zona geográfica delimitada de producción, extracción o elaboración del producto que se designa con la denominación de origen;*

d) *los productos designados por la denominación de origen; y,*

e) *una reseña de las calidades, reputación u otras características esenciales de los productos designados por la denominación de origen.*"

Como se puede advertir, el citado artículo no incluye dentro de los requisitos a ser presentados, un elemento central para corroborar la existencia de una denominación de origen, a saber, la demostración del vínculo entre el producto y el medio geográfico (incluidos factores naturales y humanos).

En efecto, el inciso e) de la norma citada únicamente exige una reseña, es decir, una descripción sucinta de las calidades, de la reputación o de otras características esenciales de los productos designados por la denominación de origen, mas no requiere que se explique y menos aún que se demuestre de qué manera las características de la zona geográfica delimitada, según el inciso c) de la misma norma influyen en esas calidades, reputación u otras características del producto. Asimismo, tampoco se exige señalar cuáles son las prácticas tradicionales (factor humano) utilizadas en la producción, extracción o elaboración del producto, y cómo influyen en la calidad, reputación u otras características del producto.

De otro lado, no obstante que una de las funciones principales de la denominación de origen es la indicadora de calidad constante en los productos que la ostentan y servir de garantía para el consumidor respecto a que todos y cada uno de los

productos identificados por la denominación de origen tienen una calidad, reputación u otras características vinculadas al medio geográfico, en la Decisión 486 no se exige que la solicitud cumpla con dos elementos centrales para ese propósito: (i) señalar los mecanismos que se emplearán para certificar que los productos reúnen las características que anuncia la denominación de origen, así como (ii) identificar al ente técnico que con independencia e imparcialidad se encargará de esta función.

Lo expuesto nos permite afirmar que dentro de los requisitos para la solicitud de declaración de protección de una denominación de origen, la Decisión 486 no exige la presentación de un real pliego de condiciones, elemento que resulta indispensable al momento de determinar si un signo merece o no alcanzar la protección reservada para las denominaciones de origen.

Es importante tener en cuenta, por un lado, que acceder a la solicitud de registro de un signo distintivo —como es el caso de la denominación de origen— implica otorgar sobre el mismo derechos exclusivos que se traducen en la posibilidad de excluir a terceros no autorizados del uso de dicho signo. Esta situación reviste una connotación particular tratándose de la denominación de origen, en tanto el signo que la conforma es un nombre geográfico, el cual antes del registro era de libre uso por todos los productores de la zona y a partir del registro únicamente podrá ser utilizada por aquellos que cumpliendo con los estándares establecidos para la denominación de origen, además obtengan formalmente la autorización de uso por los procedimientos correspondientes, de modo tal que es probable que un grupo importante de productores —al menos al principio— queden excluidos de dicho uso.

Así, una situación tan relevante como retirar un nombre geográfico del libre uso y darle la categoría de denominación de origen, estableciendo sobre él derechos exclusivos, sólo debería admitirse si existen razones objetivas y demostrables

que lo justifiquen. En el caso de las denominaciones de origen, se considera que estas son especiales y merecen protección precisamente porque anuncian al mercado, y en especial a los consumidores, que el producto que identifican está vinculado de algún modo al medio geográfico al que hace referencia la denominación de origen, sea por la calidad, la reputación u otras características. En ese sentido, un requisito imprescindible en una solicitud de registro o declaración de protección de una denominación de origen, debiera ser precisamente la demostración de la existencia de ese vínculo. Sin embargo este requisito no está contemplado en la Decisión 486, lo que corrobora que la regulación de denominación de origen en la normativa andina está lejos de ser estricta.

Cabe mencionar que la propia Decisión 486 deja abierta la puerta para que los países miembros puedan establecer en su legislación interna requisitos adicionales, toda vez que en su artículo 205 establece que al realizar el examen de forma, se tendrán en cuenta los requisitos establecidos por el artículo 204 de la Decisión 486, así como aquellos "…*establecidos por las legislaciones internas de los Países Miembros*".

Sin embargo, consideramos que un requisito referido a la esencia misma de la figura de la denominación de origen —toda vez que de no existir vínculo entre el producto y el medio geográfico no estaríamos ante una denominación de origen— no debió ser dejado a la libre discrecionalidad de los Países Miembros para incorporarlo a su legislación interna, ya que ello genera la posibilidad de una regulación dispar sobre un tema relevante.

Así, a modo de ejemplo, Perú no ha incorporado en su legislación interna requisitos adicionales a los establecidos en el artículo 204 de la Decisión 486, por lo que para suplir la falta de un requisito expreso respecto al vínculo entre el producto y el medio geográfico, queda recurrir a la definición de denominación de origen establecida en el artículo 201. Ello, si bien resulta ser un recurso legal válido, no cumple con

informar de manera clara y completa a los potenciales solicitantes respecto de aquello que se requiere para poder presentar con éxito una solicitud para la declaración de protección de una denominación de origen. Por el contrario, Colombia sí ha incorporado en su legislación interna[12] los requisitos adicionales que debe cumplir una solicitud para obtener la declaración de protección de una denominación de origen, brindando así mayor información a los potenciales usuarios del sistema, lo que es importante al ser la denominación de origen una figura aún poco conocida en nuestros países.

3.3. Legítimo interés para solicitar el registro

Conforme al artículo 203 de la Decisión 486, quienes se encuentran legitimados para presentar una solicitud de declaración de protección de una denominación de origen son:

(i) La propia autoridad competente para conocer las solicitudes de declaración de protección, en tanto la norma señala que la solicitud puede ser presentada de oficio[13].

(ii) Las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto a ser identificado con la denominación de origen.

(iii) Las asociaciones de productores.

---

12 Resolución Nº 57530 de 2012, de la Superintendencia de Industria y Comercio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de Colombia.

13 En el caso de Perú la autoridad competente es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

(iv) Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

Como se puede ver, en la legislación andina existe amplitud respecto de quiénes están legitimados para presentar la solicitud, pues si bien en principio correspondería que la solicitud sea presentada por los productores o asociaciones de productores del producto de que se trate —por ser los potenciales usuarios de la denominación de origen—, también se otorga legitimidad a determinadas autoridades del sector público, incluyendo a la propia autoridad competente para pronunciarse sobre la solicitud.

Al respecto, si bien la intervención de entidades del sector público como legitimados para presentar la solicitud, podría tener como aspecto positivo el involucrar a las autoridades respectivas en los planes para promover el uso de denominaciones de origen que a su vez contribuyan al desarrollo de sus localidades, consideramos que son mayores los efectos negativos.

En efecto, en tanto existe la posibilidad de que sea una autoridad pública la que presente la solicitud, y ello se percibe como el camino más fácil para cubrir esta etapa, por lo general los productores no se involucran como corresponde en el proceso de preparar la solicitud, así como tampoco se organizan ni se preparan para afrontar las tareas y retos que involucra no solo lograr el registro, sino la posterior administración de la denominación de origen. Esta circunstancia ha contribuido, como veremos más adelante, a que existan varias denominaciones de origen que una vez registradas no han sido utilizadas, pues los productores no comprendieron desde el inicio el rol que les tocaba cumplir dentro de este esquema.

Así la amplitud respecto de quienes están legitimados para presentar la solicitud, sumada a la flexibilidad en los requisitos

que debe cumplir la solicitud, da como resultado que sea posible que de manera formal se cumplan todas las etapas del procedimiento y se logre la declaración de protección de una denominación de origen, sin que existan productores organizados, reglas de uso y esquemas de control. Esto, como ya hemos adelantado, deriva en denominaciones de origen registradas, pero no utilizadas, que lejos de fortalecer esta figura, más bien la debilitan.

3.4. Titular de las denominaciones de origen

Un tema vinculado a la legitimidad para presentar la solicitud, es el de la titularidad del derecho sobre una denominación de origen. Al respecto, es importante mencionar que la Decisión 486 no señala de manera expresa quién debe ser considerado titular del derecho; sin embargo debido a que establece que corresponde a la oficina competente del registro no sólo decidir sobre la declaratoria de protección de una denominación de origen, sino además otorgar las autorizaciones de uso correspondientes —pudiendo delegar esta facultad a entidades públicas o privadas—, algunos países, como Perú, han optado por establecer de manera expresa en su legislación interna que el titular de las denominaciones de origen es el Estado.

En principio la titularidad en manos del Estado podría ser vista como ventaja debido a que será el Estado el que asuma los costos de la defensa de la denominación de origen, a nivel interno, pero sobre todo en el ámbito internacional; así como los costos de promoción correspondientes. Sin embargo, al igual que señalamos en el punto anterior, esta circunstancia genera que los productores no se involucren como corresponde en la gestión y defensa de la denominación de origen.

Asimismo, si tenemos en cuenta que en los países andinos la figura de la denominación de origen es aún poco conocida, el asignar la titularidad del derecho al Estado, no hace sino reforzar algunas ideas equivocadas que se tienen sobre las

denominaciones de origen al considerarlas como un reconocimiento del producto como patrimonio cultural o nacional, un certificado de que el producto es oriundo de un país, o como una distinción honorífica a las prácticas tradicionales de una localidad. Todo ello, contribuye a que en algunos casos el objetivo de quienes presentan la solicitud —productores o autoridades estatales o locales— sea obtener el registro de la denominación de origen, asumiendo que todo lo que sigue a partir de ese momento será tarea del Estado, que es el titular del derecho.

3.5. Alcance de la protección

Como en todo elemento de propiedad industrial, los derechos que se confieren al registrar una denominación de origen tienen una faceta positiva y otra negativa.

La faceta positiva está referida al derecho de uso, que en este caso tiene una connotación particular toda vez que aunque el titular del derecho sea el Estado, este no usa la denominación de origen, sino que autoriza a terceros el uso de la misma, pudiendo delegar esta función.

Por otro lado, la faceta negativa está referida a la posibilidad de impedir que terceros no autorizados utilicen la denominación de origen. Al respecto, cabe precisar que la legitimidad para interponer acciones por infracción, según la Decisión 486, recae en el titular del derecho; sin embargo, la propia Decisión no establece quién es titular de la denominación de origen.

3.5.1. Régimen de autorizaciones de uso

En la legislación andina tanto el procedimiento para la declaratoria de protección de una denominación de origen, como el procedimiento para otorgar las autorizaciones de uso tienen una regulación que se asimila en gran medida a la de las marcas. Ello ha generado que a pesar de la particularidad de

esta figura, las facultades para conocer estos procedimientos hayan recaído en las oficinas competentes para el registro de signos distintivos.

Sin embargo, resulta evidente que el evaluar si estamos frente a una denominación de origen, o una vez declarada la protección de esta, analizar si los productores que solicitan la autorización de uso cumplen los requisitos para utilizar la denominación de origen, son aspectos que requieren competencias técnicas y profesionales específicas, que además varían según el producto de que se trate. Así, los conocimientos y competencias que se requieren para analizar una solicitud de declaración de protección o una solicitud de autorización de uso de un producto agrícola, son diferentes de las que se requieren tratándose de un producto de artesanía, o de un producto agroindustrial.

Cabe precisar que si bien la propia Decisión establece la posibilidad de que autoridades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de la denominación de origen, se encarguen también de otorgar las autorizaciones de uso, ello está supeditado a lo que se regule en la legislación interna de cada país. A ello, cabe agregar que una de las debilidades de los esquemas de denominaciones de origen en los países andinos, con algunas excepciones claro está, es la ausencia de asociaciones de productores que se encuentren en capacidad de gestionar la respectiva denominación de origen y encargarse de otorgar las autorizaciones de uso correspondientes.

3.5.2. Protección frente a usos no autorizados

En este punto cabe recordar que el régimen de protección de las denominaciones de origen tiene por objeto evitar que este tipo de signos distintivos sean utilizados en productos que no provengan de la zona geográfica delimitada o que aun habiendo sido producidos en dicha zona, no cumplan con las especificaciones y parámetros establecidos para la

denominación de origen. En ese sentido, al registrar una denominación de origen se busca evitar que se genere engaño en el mercado, con el consecuente aprovechamiento indebido de la denominación de origen. Por ello resulta importante revisar las disposiciones más relevantes de la Decisión 486 sobre este punto a efectos de determinar el grado de protección que confiere a las denominaciones de origen.

Al respecto, tenemos en primer lugar que la Decisión 486 remite a las disposiciones de marcas para establecer qué conductas se consideran usos no autorizados que habilitan al titular del derecho a interponer una acción por infracción, y que están reguladas en los artículos 155 y 156 de la Decisión. Sin embargo, también se señala que resulta aplicable a las denominaciones de origen las limitaciones al derecho de los titulares de marcas establecidas en el artículo 157, el mismo que establece lo siguiente:

> "***Artículo 157.-*** *Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.*"
>
> (Énfasis añadido)

Como se puede advertir, si bien esta disposición resulta lógica dentro del esquema de protección de las marcas, no lo es tratándose de denominaciones de origen. Ambas figuras tienen concepto y funciones claramente diferentes, razón por la cual la protección que se les otorgue y los límites a esa protección deben tomar en cuenta esas diferencias.

Para comprender mejor el alcance de la norma citada, cabe tener en cuenta que en el caso de las marcas se pueden presentar, entre otros, los siguientes supuestos:

(i) Que una marca registrada incluya en su conformación diversos elementos distintivos y además el nombre de un lugar geográfico percibido por el consumidor medio como un indicativo de la procedencia geográfica de los productos que distingue la marca. En este caso, el nombre del lugar geográfico tendrá la calidad de elemento descriptivo y por lo tanto el registro de la marca en su conjunto no otorgará a su titular derechos exclusivos sobre tal elemento descriptivo. Así, al ser un elemento descriptivo, los terceros podrían utilizarlo libremente en la conformación de sus marcas o en el comercio en general, sin necesidad de recurrir a lo dispuesto por el artículo 157 de la Decisión 486, sino amparándose simplemente en el hecho que los elementos descriptivos (incluyendo los descriptivos de la procedencia geográfica) son de libre uso.

(ii) Que la marca registrada incluya como elemento central el nombre de un lugar geográfico, que goce de distintividad por no tener relación alguna con los productos que identifica (es decir, por ser un signo arbitrario), o porque el consumidor medio en el país del registro no conoce tal denominación y por tanto no la percibe como el nombre de un lugar geográfico (signo de fantasía)[14]. En este caso, puede suceder que terceros necesiten utilizar dicha denominación geográfica para informar la procedencia geográfica de sus productos, a través de frases tales como "*Hecho en…*", "*Fabricado en…*", "*Made in…*". Es en este escenario que se ubica el artículo 157 de la Decisión 486 al establecer que los

[14] Patricia Gamboa Vilela, *Marcas conformadas por el nombre de un lugar geográfico*, en Normas Legales – Análisis Jurídico, Lima, 2005, Tomo 351, pp. 46 y 47.

> terceros sí podrán hacer uso de la denominación geográfica que conforma la marca registrada, siempre que se haga bajo ciertas condiciones: que sea de buena fe, que no sea a título de marca, que sea con propósitos de información y que no genere riesgo de confusión sobre la procedencia de los productos.

Como se puede advertir, esta disposición del artículo 157 de la Decisión 486 se justifica y encuentra lógica en el esquema de regulación de las marcas toda vez que es posible encontrar marcas conformadas por nombres de lugares geográficos que aplicados a los productos o servicios que se pretenden distinguir, tengan suficiente distintividad debido a que el consumidor medio no los percibe como un indicativo de la procedencia geográfica de los productos o servicios.

Como ejemplo de lo anterior, podemos mencionar las siguientes marcas que se encuentran en el mercado peruano: "FLORIDA" (que identifica atún en conserva), "ALASKA" (que identifica helados), "SORRENTO" (que identifica chocolates), "IBIZA" (que distingue automóviles). Todas estas marcas están conformadas por el nombre de un lugar geográfico; sin embargo, el consumidor medio del respectivo sector pertinente no las percibe como un indicativo de la procedencia geográfica del producto sino que las percibe como marca. Ello es así, debido a que no existe o no se percibe un vínculo entre el lugar geográfico que designa la denominación y las características del producto al cual se aplica.

En un escenario como el anterior, podría suceder por ejemplo que un tercero importe al Perú y comercialice productos fabricados en Alaska, para lo cual necesitará utilizar tal denominación en el empaque o etiqueta de sus productos para informar a los consumidores respecto de su procedencia geográfica. Así, si bien "ALASKA" es una marca registrada, el tercero podría ampararse en el artículo 157 de la Decisión 486 para utilizarla de buena fe, sólo a título informativo y

siempre que no genere riesgo de confusión respecto de la procedencia geográfica.

Sobre este último punto, consideramos además que si el tercero utiliza expresiones tales como "*Hecho en Alaska*", "*Fabricado en Alaska*" o "*Made in Alaska*", en productos idénticos o vinculados a los productos que identifica la marca "ALASKA", no existiría riesgo de confusión toda vez que dado el carácter arbitrario del término "Alaska" en relación con "helados", el consumidor no se verá inducido a confusión respecto de la procedencia de los productos, pues en un caso la denominación "Alaska" es percibida como marca y no como procedencia geográfica, mientras que en los productos del tercero claramente entenderá que la inclusión de la palabra "Alaska" tiene propósitos informativos de la procedencia geográfica del producto.

La situación sin embargo es muy distinta tratándose de la denominación de origen, toda vez que este signo distintivo, por definición, está conformado por el nombre de un lugar geográfico que busca informar al consumidor que el producto que identifica proviene de ese lugar geográfico, y que es especial por provenir precisamente de ese lugar geográfico.

Siguiendo ese razonamiento, tanto el uso de la denominación de origen, como el uso que pudieran pretender realizar terceros amparándose en el artículo 157 de la Decisión 486 sería un uso orientado a informar respecto de la procedencia geográfica del producto: en el primer caso transmitiendo además la existencia de un vínculo entre la calidad, reputación u otras características del producto y el medio geográfico (denominación de origen), y en el segundo caso sólo informando que el producto proviene de ese lugar geográfico (indicación de procedencia). Sin embargo, el consumidor y el mercado en general podrían no percibir la diferencia, más aún si en los países andinos no existe una amplia difusión y conocimiento de la figura de las denominaciones de origen.

Cabe recordar que una de las finalidades que se busca al proteger una denominación de origen es que sólo los productores autorizados, cuyos productos se ajusten a los parámetros y especificaciones establecidas, puedan utilizar la denominación de origen. Sin embargo, el artículo 157 de la Decisión 486 permitiría que productores de la misma zona geográfica delimitada por la denominación de origen, que no hayan obtenido autorización de uso porque sus productos no se ajustan a los parámetros establecidos, utilicen de modo informativo el nombre del lugar geográfico que conforma a la denominación de origen, para señalar que sus productos provienen de dicho lugar.

Una situación como la descrita en el párrafo anterior, no sólo debilita la protección que se establece para las denominaciones de origen, sino que además dificultaría su implantación y posicionamiento, debido al uso indistinto que se estaría haciendo del nombre geográfico, como denominación de origen por un lado, y como información de la procedencia geográfica por el otro, con el alto riesgo de que se afecte la reputación de la denominación de origen por utilizarse en productos que no cumplen los parámetros establecidos. Finalmente, los productores no tendrán incentivo para someterse a los procedimientos de autorización de uso, si existe la posibilidad legal de utilizar la misma denominación a título informativo. Por ello consideramos que este supuesto debe tener una regulación específica para las denominaciones de origen, y no remitirse a la regulación prevista para las marcas.

Vinculado a lo anterior cabe analizar otro supuesto cuyos matices probablemente el legislador andino no ha tenido en cuenta al establecer la remisión al artículo 157 de la Decisión andina, a saber, el uso de la denominación de origen dentro del rotulado de productos que tienen como ingrediente o insumo un producto identificado por una denominación de origen. Este tema es particularmente sensible para los países andinos si consideramos que varias de sus denominaciones de origen

identifican productos destinados a ser utilizados como materia prima para la elaboración de productos procesados o industrializados[15].

Sobre el particular Ángel Martínez señala que:

> "*…la integración de un producto protegido en la composición de otro alimenticio de diferente género y el reflejo de esta circunstancia en la lista de ingredientes a insertar en el etiquetado del producto compuesto final ofrecido al mercado, puede ser un caldo de cultivo nada desdeñable para lesionar la concreta figura de calidad, ya sea porque se pretenda confundir a los consumidores sobre la identidad del verdadero producto protegido, ya sea porque se asocie el producto resultante a la notoriedad y prestigio de aquella, o ya sea porque se pretenda dotar a este producto final de una característica especial derivada del selecto ingrediente empleado*"[16].

Consideramos que el tema no es sencillo ni pacífico, toda vez que por un lado está el derecho del consumidor a contar con la información necesaria respecto de la composición del producto; por otro el interés del fabricante del producto final que incluye en su elaboración el producto con denominación de origen para beneficiarse no solo de sus características sino también de la reputación del mismo; y finalmente el interés general por salvaguardar la denominación de origen de usos que generen engaño al consumidor o un aprovechamiento indebido de la denominación de origen, lo que finalmente se puede traducir en su desprestigio.

---

15 Tal es el caso en Perú de las denominaciones de origen: Maíz Blanco Gigante Cusco, Café Villa Rica, Café Machu Picchu – Huadquiña, Maca Junín – Pasco, Cacao Amazonas Perú.

16 Ángel Martínez Gutiérrez, *Protección de las DOP / IGP e información al consumidor en la Unión Europea: Conflicto abierto*, en Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 2019, Volumen 39, p. 156.

Para abordar este tema se debe tener en cuenta diferentes aristas. Así, en primer lugar se debe considerar la dificultad para establecer y hacer cumplir esquemas de control que garanticen al consumidor que el producto final efectivamente ha utilizado un producto que cuenta con autorización de uso de la denominación de origen, y en qué porcentajes. El segundo punto es establecer cómo esta circunstancia puede ser reflejada en el rotulado del producto para evitar que tengan las mismas condiciones de empleo de la denominación de origen en el rotulado aquel producto que está elaborado al cien por ciento con el producto con denominación de origen; como aquél que sólo lo utiliza en una porción muy mínima junto a ingredientes de otro tipo; o aquel que mezcla el producto con denominación de origen con otros productos de la misma especie, como sucede en el caso de un *blend* de café.

Otro aspecto a tener en cuenta son las implicancias del uso de la denominación de origen en el rotulado de productos finales, cuando estos incluyen otros ingredientes que determinan que la particularidad del producto con denominación de origen no sea percibida por el consumidor en el producto final, o que incluso el producto final sea de tan baja calidad que afecte el prestigio de la denominación de origen.

Como ya adelantamos este es un tema complejo que debe ser abordado no sólo desde la perspectiva del derecho de propiedad industrial, sino también tomando en cuenta las normas sobre rotulado y el derecho de consumidor en general.

Ahora bien, otro aspecto que consideramos importante comentar respecto de la protección que confiere la Decisión 486 a las denominaciones de origen frente a usos no autorizados es el contenido en el primer párrafo del artículo 215, el mismo que establece lo siguiente:

> "***Artículo 215.-*** *Los Países Miembros prohibirán la utilización de una denominación de origen que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la*

> *denominación de origen en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como 'clase', 'tipo', 'estilo', 'imitación' u otras análogas*".

La citada norma recoge un supuesto que no es poco frecuente, y es que conforme crece el prestigio y nivel de aceptación de las denominaciones de origen en el mercado, crece también el riesgo de usos no autorizados por parte de terceros que ofrecen productos que a simple vista son similares a los que identifica la denominación de origen. A efectos de intentar cubrir de "legalidad" estos usos, incluyen en sus etiquetas o empaques la denominación de origen protegida acompañada de expresiones tales como "tipo", "estilo", y otras similares.

Si retomamos lo dispuesto por el artículo 157 de la Decisión 486, anteriormente analizado, estos productores podrían pretender justificar su actuar señalando que al consignar las expresiones "tipo", "estilo" y similares junto a la denominación de origen, están realizando un uso a título informativo indicándole al consumidor que no se trata del producto auténtico, autorizado para utilizar la denominación de origen, sino de una imitación.

Consideramos que la regulación del artículo 215 de la Decisión 486 es acertada en cuanto reconoce la protección especial que corresponde otorgar a las denominaciones de origen y deja claro que los supuestos recogidos en este artículo no pueden ampararse en lo dispuesto por el artículo 157 de la misma Decisión. Sin embargo, se reserva este tratamiento especial únicamente a las denominaciones de origen que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, dejando fuera a las demás[17].

[17] El artículo 214 de la Decisión establece una protección a todo tipo de denominaciones de origen frente al uso de expresiones tales como "género", "tipo", "imitación" y otras similares; sin embargo, esta protección está condicionada a la existencia de riesgo de confusión. Así, la protección establecida en el artículo 215 para las denominaciones de origen de vinos y bebidas espirituosas es más amplia.

No encontramos una razón objetiva o legal que justifique este tratamiento diferenciado y la única explicación que podemos ensayar es que el citado artículo 215 es el resultado de la adecuación de la normativa andina a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, cuyo artículo 23, párrafo 1, establece lo siguiente:

> "*1. Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.*"

No obstante, como sabemos, el Acuerdo sobre los ADPIC es una norma que establece pisos mínimos de protección. De modo tal que nada impedía que el legislador andino otorgara esta protección especial a todas las denominaciones de origen y no sólo a aquellas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas.

Esto merece una reflexión adicional, toda vez que en el caso de los países andinos el mayor número de denominaciones de origen —existentes y potenciales— corresponde precisamente a estos productos que no son vinos o bebidas espirituosas.

La denominación de origen es una figura de larga historia y amplio desarrollo en países europeos, donde encontramos renombrados casos de éxito que se encuentran referidos principalmente a vinos y bebidas espirituosas. De allí el interés de estos países por lograr una protección especial para este tipo de productos, como quedó reflejado en el Acuerdo sobre los

ADPIC. Por el contrario, en el caso de los países andinos el mayor número de productos tradicionales locales que cuentan con una denominación de origen, o que potencialmente podrían obtener una denominación de origen son productos agrícolas, agroindustriales y artesanías. De modo tal que si queremos aprovechar los beneficios de esta figura debemos regularla adecuándola a nuestra realidad[18].

4. Disposiciones sobre denominaciones de origen en la legislación interna de Perú

El Sistema Andino de Integración establece la posibilidad de que los Países Miembros regulen en su normativa interna aspectos que no están contemplados en la legislación andina, o que requieren un complemento para poder ser aplicados.

En el caso de Perú las normas nacionales relevantes sobre la materia son:

(i) El Decreto Legislativo Nº 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1309 y el Decreto Legislativo Nº 1397.

---

18 Cabe precisar que el artículo 3 del Arreglo de Lisboa, del cual es parte Perú, sí contempla esta protección especial para todas las denominaciones de origen, independientemente del producto que identifiquen, al señalar que:

> "*Artículo 3.- Contenido de la protección*
> *La protección será asegurada contra toda usurpación o imitación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como «género», «tipo», «manera», «imitación» o similares.*"

(ii) Ley Nº 28331, Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1309.

(iii) Decreto Supremo Nº 059-2017, Reglamento del Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

A continuación haremos referencia a las principales disposiciones de la normativa interna de Perú sobre las denominaciones de origen.

Consejos reguladores y autorizaciones de uso

La figura de los consejos reguladores fue creada en Perú mediante la Ley Nº 28331, Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen, del 13 de agosto del año 2004, y modificada por el Decreto Legislativo Nº 1309, emitido el 29 de diciembre del año 2016.

Según esta norma, un consejo regulador es una organización que se encarga de administrar una denominación de origen, lo que incluye, ente otros, garantizar el origen y calidad de los productos con denominación de origen, estableciendo esquemas de control de la producción; velar por el prestigio y buen uso de la denominación de origen en el mercado nacional e internacional; y actuar en representación y defensa de los intereses generales de la denominación de origen.

Dentro del esquema establecido en Perú, la figura del consejo regulador aparece en una etapa posterior a la declaratoria de protección de una denominación de origen. En efecto, una vez registrada la denominación de origen, la organización de productores que considere que cumple los requisitos establecidos en la Ley Nº 28331, debe presentar una solicitud

ante la oficina competente[19] para solicitar que se le autorice a funcionar como consejo regulador.

La solicitud para la autorización de funcionamiento del consejo regulador debe estar acompañada, entre otros, de los elementos que demuestren que la organización cuenta con la capacidad para asegurar la eficaz administración de la denominación de origen. Asimismo, se deberá adjuntar una propuesta de reglamento de la denominación de origen. De este modo, junto a la autorización de funcionamiento del consejo regulador, la oficina competente aprobará el reglamento de la denominación de origen.

Ambos elementos —consejo regulador y reglamento— son esenciales en la legislación peruana para que las denominaciones de origen nacionales sean efectivamente utilizadas. Esto se ha hecho más evidente con la reciente modificación del Decreto Legislativo Nº 1075, toda vez que el texto actual del artículo 91 establece que únicamente podrán solicitar autorización de uso de una denominación de origen los productores que se encuentren asociados al consejo regulador que administre la respectiva denominación de origen.

Así, conforme a la legislación peruana, en tanto la denominación de origen protegida no cuente con un consejo regulador, no podrá ser legalmente utilizada en el mercado, toda vez que los productores no podrán presentar solicitudes para obtener autorizaciones de uso.

Como ya hemos mencionado anteriormente, consideramos que una de las debilidades del sistema de denominaciones de origen en la normativa andina, es la escasa importancia que se otorga en la etapa pre registral al componente asociativo y a la necesidad de contemplar esquemas de control que garanticen que una vez registrada y puesta en el mercado, la

19 Indecopi.

denominación de origen va a cumplir efectivamente la función de garantizar al consumidor que el producto que identifica tiene las características establecidas. Así, al consignar requisitos sencillos de cumplir, omitiendo la exigencia de la presentación de un auténtico pliego de condiciones, se privilegia el facilitar el registro, antes que propiciar la existencia de denominaciones de origen que efectivamente sean utilizadas. A ello llamamos en este artículo una "visión registral" de las denominaciones de origen.

De este modo, el esquema establecido en la normativa andina determina que una vez obtenido el registro los actores se dispersen, los esfuerzos se diluyan y no se pase a la siguiente etapa que consistiría, en el caso de Perú, en conformar la asociación que aspire a funcionar como consejo regulador y elaborar el reglamento de uso. Al no existir esta asociación o consejo regulador, no se podrán otorgar autorizaciones de uso y finalmente la denominación de origen se quedará en el registro sin que sea usada y aprovechada por los productores.

Por ello insistimos en que contrariamente a lo que se suele considerar, la regulación andina en materia de denominaciones de origen es flexible y está concebida principalmente desde una óptica del registro, siendo esa flexibilidad la que ha generado que las denominaciones de origen registradas no sean utilizadas efectiva y provechosamente.

5. Experiencias y desafíos en la implementación de denominaciones de origen en el Perú

Perú cuenta a la fecha con diez denominaciones de origen. La más antigua es Pisco[20], y las nueve restantes son: Maíz Blanco Gigante Cusco (2005), Chulucanas (2006), Pallar de Ica

[20] Pisco es la primera denominación de origen peruana y su protección fue declarada por la Resolución Directoral Nº 072087-DIPI, del 12 de diciembre de 1990, ratificada por el Decreto Supremo Nº 001-91-ICTI/IND del 16 de enero de 1991.

(2007), Café Villa Rica (2010), Loche de Lambayeque (2010), Café Machu Picchu – Huadquiña (2011), Maca Junín – Pasco (2011), Aceituna de Tacna (2014) y Cacao Amazonas Perú (2016).

Para determinar, desde el punto de vista estrictamente jurídico, si estas denominaciones de origen están efectivamente en uso, resulta útil conocer: (i) si cuentan con consejo regulador; (ii) si existen autorizaciones de uso otorgadas; y, (iii) si se han interpuesto acciones por infracción frente a usos no autorizados[21].

Al respecto, tenemos que la única denominación de origen respecto de la cual la respuesta es afirmativa en los tres casos es Pisco, que es la denominación de origen emblemática de Perú. Esta denominación de origen no sólo es efectivamente utilizada en el mercado, sino que cuenta con consejo regulador y en torno a ella existe una importante labor por perseguir y sancionar los usos no autorizados, a través de acciones por infracción de derechos interpuestas de oficio por Indecopi.

En el caso de la denominación de origen Chulucanas, tenemos que sí cuenta con un consejo regulador, que viene realizando una importante labor principalmente en el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los artesanos, el control de calidad y la promoción de sus productos. Asimismo, existen artesanos con autorizaciones de uso emitidas por Indecopi. Sin embargo, no se verifica que, desde su declaratoria de protección en el año 2006, se haya interpuesto alguna denuncia por infracción frente a usos no autorizados, a pesar de que el número de artesanos autorizados es reducido respecto del número total de personas que se dedican a esta actividad en la zona geográfica

21 En el caso de Perú, al ser el Estado el titular de las denominaciones de origen, corresponde a Indecopi interponer de oficio las acciones por infracción frente a usos no autorizados de las denominaciones de origen peruanas.

protegida y que comercializan cerámica con el nombre "Chulucanas".

Por su parte, la denominación de origen Café Villa Rica, cuenta con consejo regulador autorizado, sin embargo no existen autorizaciones de uso emitidas, así como tampoco se verifica que se haya interpuesto alguna acción por infracción desde la declaratoria de su protección en el año 2010.

En el caso de las siete denominaciones de origen restantes, la respuesta a las tres preguntas formuladas es negativa. Es decir (i) no cuentan con consejo regulador, (ii) no existen autorizaciones de uso otorgadas y (iii) desde su respectiva declaratoria de protección tampoco se han interpuesto acciones legales para frenar usos no autorizados[22].

Esta información corrobora lo que señalamos en párrafos anteriores en el sentido que la mayoría de denominaciones de origen peruanas se han quedado en la etapa de registro y los productores no han dado el siguiente paso para lograr un uso y aprovechamiento efectivo de la denominación de origen.

Lo señalado permite además corroborar que en materia de denominaciones de origen, la problemática radica no en las condiciones para acceder al registro, sino en que una vez registradas no se hace un uso efectivo de las denominaciones de origen. En ese sentido, cualquier iniciativa por revisar la regulación de esta figura debe tomar en consideración los aspectos que han determinado que no exista un real aprovechamiento de esta figura.

Insistimos en que esta circunstancia se genera precisamente porque la regulación existente, flexible en su definición y requisitos, facilita que se declare la protección de denominaciones de origen que formalmente o en apariencia cumplen los requisitos establecidos, pero que carecen de las bases asociativas y de prácticas comprometidas con esquemas

[22] Según información extraída de los portales de información de Indecopi.

de calidad que permitan que una vez registrada la denominación de origen se haga un uso efectivo y provechoso de la misma[23].

La existencia de denominaciones de origen que no están funcionando en el mercado genera además que en la práctica se haga un uso indiscriminado y no controlado de las mismas; situación ante la cual la autoridad competente se abstiene de actuar porque se enfrentaría quizás a tener que perseguir a todos los productores de la zona geográfica protegida, en tanto ninguno cuenta con autorización de uso. De este modo, en los hechos, la denominación de origen está registrada, pero no es protegida, con lo cual se desvirtúa la razón de ser de su registro, a saber, evitar usos no autorizados.

Lo señalado además pone a la denominación de origen en una situación de mayor riesgo de desprestigio respecto de aquella en la que se encontraba antes de ser registrada. En efecto, una vez declarada la protección de una denominación de origen habrá muchos más productores que buscarán utilizarla aun cuando sus productos no cumplan con los parámetros establecidos para la denominación de origen, y si no se actúa frente a estos usos no autorizados, el consumidor empezará a asociar a la denominación de origen con productos no adecuados o de baja calidad, afectándose así su reputación.

Así, el estado actual de las denominaciones de origen peruanas registradas nos permite advertir que el reto no está en simplificar la figura y requisitos para facilitar el registro e

23 Si bien en la mayoría de los casos las solicitudes para la declaratoria de protección de una denominación de origen han sido presentadas por asociaciones de productores —algunas de ellas acompañadas por autoridades públicas—, se trata en muchos casos de asociaciones formadas con el propósito de cumplir los requisitos de la solicitud y no de entidades que hayan tenido un previo desarrollo asociativo. Ello determina que una vez cumplido el objetivo del registro no exista interés en continuar las siguientes etapas para poner la denominación de origen en uso en el mercado.

incrementar el número de denominaciones de origen registradas; sino que lo que se requiere es establecer un sistema de denominaciones de origen en el cual accedan a la protección quienes cuenten con bases asociativas sólidas y con esquemas de control de calidad que les permita hacer un uso efectivo de la denominación de origen[24].

No se debe dejar de lado el hecho que la denominación de origen es una figura poco conocida en países como los nuestros y en ese contexto tener denominaciones de origen registradas, respecto de las cuales se tolera un uso indiscriminado y no autorizado, al no interponer las acciones por infracción para frenar esas prácticas, no hace sino desprestigiar la figura y desalentar a otros productores de acceder al sistema.

6. Sobre la reciente incorporación de las indicaciones geográficas a la legislación interna en Perú

Del análisis de la experiencia de Perú en materia de denominaciones de origen advertimos que existen dos factores que han contribuido decisivamente a que no se haya logrado un uso y aprovechamiento efectivo de las denominaciones de origen, a saber: (i) la ausencia de organizaciones de productores involucrados decididamente en el proceso por obtener la declaratoria de protección; y (ii) la ausencia de un real pliego de condiciones elaborado con la participación de los propios productores asociados, y que refleje su compromiso por velar por la calidad de los productos con denominación de origen. Ambos factores han determinado que de las diez denominaciones de origen peruanas, siete no estén en uso.

24 Asimismo, se debe tener en cuenta que en la medida que los productos con denominación de origen en muchos casos tienen como destino el mercado internacional, resultará necesario obtener protección de la denominación de origen en los países de destino de los productos. En ese sentido, se debe procurar que los estándares exigibles para el registro de denominaciones de origen peruanas sean de un nivel tal que cuando se pretenda obtener protección en otros países no se encuentre dificultad.

Siendo esta la problemática principal, cualquier iniciativa de modificación legislativa, comunitaria o nacional, debiera abordar estos aspectos. En ese sentido, consideramos que el camino para lograr que más productos tradicionales locales accedan a las herramientas de la propiedad industrial no pasa únicamente por incorporar en la legislación comunitaria o nacional la figura de las indicaciones geográficas, si previamente no se realiza una revisión integral de la regulación en materia de denominaciones de origen. De lo contrario, se corre el riesgo replicar la experiencia descrita en párrafos anteriores y llegar a tener indicaciones geográficas registradas, pero no utilizadas.

Estas reflexiones son oportunas, toda vez que mediante Decreto Legislativo Nº 1397, publicado el 7 de setiembre de 2018, se modificó el Decreto Legislativo Nº 1075, para incorporar en la legislación interna, como elemento de propiedad industrial a las indicaciones geográficas[25]. La norma señalada se limita a incluir la figura de las indicaciones geográficas como elemento de propiedad industrial, pero no establece una definición de la misma ni su regulación. En ese sentido, la entrada en vigencia de esta disposición está supeditada a la emisión del Reglamento correspondiente, lo cual a la fecha no se ha producido.

Sin embargo, dado que es un cambio importante en la legislación nacional, se ha publicado por canales oficiales el contenido de la Propuesta de Reglamento[26] (en adelante,

25 Se incluye además a las Especialidades Tradicionales Garantizadas, a la cual no nos referiremos pues ello excede los alcances del presente artículo.

26 Mediante Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi Nº 003-2020/COD, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 13 de enero de 2020. El texto de la Propuesta de Reglamento se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/4335515/RES003.pdf/8824dd27-bf0c-d884-00af-5509f2332d51

Propuesta) lo que nos permite a continuación hacer algunos comentarios sobre los puntos más relevantes de dicha Propuesta[27].

6.1. Sobre la definición de indicación geográfica

En el artículo 2, párrafo 2.10, de la Propuesta se define a la indicación geográfica como:

> "*2.10 Indicación Geográfica: toda indicación que consista en el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a esa zona geográfica, que identifique un producto como originario de dicha zona, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico*".

Dado que se pretende incluir en la legislación interna a la indicación geográfica como una figura alternativa a la denominación de origen, resulta necesario establecer con claridad la diferencia entre ambas figuras, más aún si tenemos en cuenta que en nuestro país ambas figuras son poco conocidas.

Al respecto, la definición de la Propuesta parte señalando que este signo distintivo puede estar conformado por "…*toda indicación que consista en el nombre de una zona geográfica…*". De ello se entiende en principio que se trataría de un signo denominativo. Sin embargo, más adelante se señala que también podría estar conformada por "…*otra indicación conocida por hacer referencia a esa zona geográfica…".* En ese sentido, resulta necesario precisar si esa "*otra indicación*" es también un elemento denominativo, como sería el caso de las designaciones tradicionales que refieren a un lugar geográfico, y que están previstas en la definición de

[27] Los comentarios se centrarán al contenido de la propuesta normativa. El análisis respecto de si los instrumentos legales elegidos son los adecuados, escapa a los alcances del presente artículo.

denominación de origen de la normativa andina, o si se está abriendo la posibilidad para registrar como indicaciones geográficas signos mixtos o figurativos conformados por elementos que aludan directamente a un lugar geográfico.

En cuanto al tipo de vínculo entre el producto y el lugar geográfico, la definición de la Propuesta establece que el mismo puede estar referido indistintamente a la calidad, a la reputación o a cualquier otra característica del producto, al igual que lo que sucede con la denominación de origen regulada en la Decisión 486. Sin embargo, al indicar que basta con que esa calidad, reputación u otra característica sea "*imputable*" al origen geográfico del producto se flexibiliza la exigencia probatoria.

Otro aspecto importante que consideramos necesario precisar a nivel normativo es si la diferencia entre la denominación de origen de la Decisión 486 y la indicación geográfica de la Propuesta, radica además en que en el primer caso todas las etapas del proceso productivo se deben realizar en la misma zona; mientras que en el caso de la indicación geográfica algunos insumos pueden ser obtenidos en otro lugar o algunas etapas del proceso de producción se pueden realizar fuera de la zona a la que alude la indicación geográfica.

Sobre el particular, el artículo 39 de la Propuesta contiene una disposición que da a entender que en el caso de las indicaciones geográficas algunos insumos podrían obtenerse fuera de la zona geográfica delimitada, e incluso algunas etapas de la elaboración también podrían realizarse fuera de dicha zona. Ello a diferencia de lo estipulado en el artículo 92 del Decreto Legislativo Nº 1075, que para el caso de las denominaciones de origen señala que tanto la zona de producción de la materia prima, como la zona de elaboración deben estar comprendidas en la declaración de protección de la respectiva denominación de origen.

Sin embargo, consideramos que la inclusión de la figura de las indicaciones geográficas en la legislación nacional podría ser una oportunidad para aclarar los alcances de las expresiones "*exclusivamente*" y "*esencialmente*" que se encuentran en la definición de denominación de origen de la Decisión 486, frente a la expresión "*fundamentalmente*" que se encuentra en la definición de indicación geográfica de la propuesta, de modo tal que de la definición o concepto que legalmente se establezca para cada figura, se entienda claramente sus alcances y las diferencias entre ambas.

Al respecto se debe tener en cuenta que, no obstante que la denominación de origen es una figura que tiene varias décadas regulada en la normativa comunitaria y en la legislación interna, es aún poco conocida y poco comprendida respecto de sus alcances. En ese contexto introducir otra figura con la cual existe mucha relación, requiere de una regulación que pueda fácilmente ser entendida principalmente por los potenciales beneficiarios o usuarios de la misma.

6.2. Legítimo interés para presentar la solicitud

En este punto la Propuesta reproduce la regulación existente en el artículo 203 de la Decisión 486; razón por la cual nos remitimos a los comentarios que hemos formulado al respecto en el punto 3.3. del presente artículo.

6.3. Requisitos que se deben acompañar a la solicitud

En cuanto a los requisitos para la presentación de la solicitud de declaración de protección de la indicación geográfica contenidos en el artículo 19 de a Propuesta, sí advertimos una diferencia sustancial entre lo regulado en la Decisión 486 para el caso de las denominaciones de origen y los requisitos que se consignan en la Propuesta para el caso de las indicaciones geográficas.

Así, mientras la Decisión 486 en su artículo 204 inciso e), únicamente exige "…*una reseña de las calidades, reputación u otras características esenciales de los productos designados por la denominación de origen…*", el artículo 19 numeral 5 de la Propuesta exige:

> "*5. Una especificación descriptiva del producto identificado por la Indicación Geográfica, la cual debe incluir al menos los siguientes elementos e informaciones:*
>
> *a)* *una descripción del producto, incluidas, en su caso, las materias primas utilizadas en su producción, así como sus características físicas, químicas, microbiológicas, organolépticas particulares u otras que correspondas;*
> *b)* *una descripción del método de obtención, preparación o producción del producto y, en su caso, de los métodos locales, tradicionales o ancestrales practicados para ello, así como información sobre el envasado o acondicionamiento del producto si ello fuese parte de las características del mismo;*
> *c)* *delimitación de la zona geográfica de producción en función del vínculo referido en el literal e);*
> *d)* *la(s) prueba(s) que acrediten que el producto es originario de la zona geográfica en función del vínculo referido en el literal e);*
> *e)* *la(s) prueba(s) que acrediten el vínculo entre las características del producto y la zona geográfica de origen del producto;*
> *f)* *la manera de verificar y controlar el cumplimiento continuado de las características referidas en los literales a), b), c), d) y e) que preceden y, de ser el caso, los datos de identificación del Consejo Regulador o entidad responsable de esa verificación y control, y sus funciones específicas; y,*
> *g)* *cualquier norma específica de etiquetado aplicable al producto designado por la Indicación Geográfica, cuando corresponda*".

El texto de la Propuesta en este punto, establece la obligación de acreditar una serie de condiciones que son necesarias para que la autoridad pueda evaluar si corresponde declarar la

protección de una indicación geográfica. Dentro de esos requisitos se incluyen algunos que buscan establecer el nivel de asociatividad de los productores y qué tan involucrados están con los esquemas de control a ser aplicados a los productos con indicación geográfica.

Sin embargo, de aprobarse esta Propuesta la solicitud para obtener la declaratoria de protección de una indicación geográfica tendría que cumplir requisitos que son largamente más exigentes que aquellos previstos para la denominación de origen en la norma comunitaria. Ello en sí mismo sería contradictorio, toda vez que en teoría la indicación geográfica es una figura de más fácil acceso y la razón de incluirlas en la normativa nacional es precisamente que más productos accedan a utilizar dicha figura.

Consideramos que el camino no es flexibilizar los requisitos establecidos en la Propuesta pues en términos generales se asemejan a un pliego de condiciones necesario en este tipo de signos distintivos. Lo que corresponde más bien es previamente elevar la exigencia de los requisitos previstos actualmente para las denominaciones de origen, para que exista coherencia entre las características de la figura y las exigencias para obtener protección.

6.4. Consejo regulador y autorizaciones de uso

En los artículos 24 y siguientes de la Propuesta se regula la figura de los consejos reguladores de las indicaciones geográficas, bajo un esquema muy similar al establecido en la Ley Nº 28331, para los consejos reguladores de las denominaciones de origen.

Sin embargo, si nos detenemos en el artículo 25 de la Propuesta referido a los requisitos para la autorización de funcionamiento del consejo regulador de la indicación geográfica, se advierte que las exigencias son muy superiores a las establecidas para

los consejos reguladores de las denominaciones de origen en los artículos 4 y 5 de la Ley Nº 28331.

Así, de aprobarse esta Propuesta, tendríamos que también en lo referente a los consejos reguladores la normativa para las indicaciones geográficas sería más estricta que la prevista para las denominaciones de origen.

Nuevamente, no se trata de rebajar las exigencias planteadas en la Propuesta, sino de elevar los requisitos previstos para los consejos reguladores de las denominaciones de origen, a efectos de que sean organizaciones con la capacidad real para administrar la denominación de origen.

Por otro lado, el detalle de los requisitos establecidos para las asociaciones que pretendan funcionar como consejo regulador y además encargarse de otorgar las autorizaciones de uso, revelan que se busca ser riguroso en este aspecto, toda vez que se comprende la importancia de esta función. Sin embargo, ello además revela una insuficiente regulación respecto de las capacidades técnicas que debe tener la propia oficina competente —para el caso de Perú, Indecopi— en aquellos casos en los que se encargue directamente de otorgar las autorizaciones de uso.

Como señalamos en párrafos anteriores, la Decisión 486, y la normativa interna, establecen competencias sobre esta materia en las oficinas nacionales que exceden las capacidades técnicas reales, por la diversa gama de productos respecto de los cuales se pueden presentar solicitudes para la declaración de protección de denominaciones de origen, indicaciones geográficas, o las respectivas autorizaciones de uso. Por ello insistimos en la necesidad de dar importancia a los procesos asociativos, de modo tal que los productores organizados se involucren en el proceso desde la gestación de los planes para la obtención de la declaración de protección; de modo tal que una vez obtenido el registro, sean estas asociaciones

designadas formalmente como consejos reguladores las que se encarguen de otorgar las autorizaciones de uso.

6.5. Alcance de la protección

La inclusión de un nuevo elemento de propiedad industrial se justifica principalmente por la necesidad de otorgar protección frente a determinados supuestos. Esta protección se traduce en la posibilidad de excluir a terceros del uso del elemento protegido e impedir toda conducta que genere confusión o que de cualquier otro modo afecte al elemento protegido.

Así, los principales supuestos recogidos en la legislación para otorgar protección a un signo distintivo son:

(i) La prohibición de registro de signos que afecten el elemento protegido.

(ii) La prohibición de usos no autorizados que afecten el elemento protegido.

Así, para el caso de las denominaciones de origen tenemos en la legislación andina, por un lado, prohibiciones de registro de marcas que tienen como base la existencia de una denominación de origen; y por otro disposiciones referidas a supuestos de usos no autorizados, que en el caso de la Decisión andina, remiten a las normas aplicables a las marcas.

Sin embargo, en la Propuesta sobre indicaciones geográficas, respecto del ámbito de protección, sólo encontramos el artículo 47 que se limita a señalar que sólo los productores, fabricantes o artesanos autorizados pueden emplear la expresión “Indicación geográfica” o “IG”, no existiendo una norma que remita a la aplicación de los artículos 155 y siguientes de la Decisión 486, como establece la Decisión para el caso de las denominaciones de origen.

Cabe indicar que el artículo 48 de la Propuesta, no establece una remisión a normas de carácter sustantivo, sino solo a normas sobre procedimiento de infracción a los derechos de propiedad industrial, tanto de la norma andina como de la norma nacional. Es decir, establece una remisión a las normas contenidas en los artículos 238 y siguientes de la Decisión 486, y en los artículos 99 y siguientes del Decreto Legislativo Nº 1075. No existiendo una remisión a los artículos 155 y siguientes de la Decisión 486.

Consideramos entonces que corresponde revisar si la intención del legislador es limitar la protección de las indicaciones geográficas al supuesto previsto en el artículo 47; o si, por el contrario lo que se desea es otorgar una protección similar a la prevista para las denominaciones de origen[28], lo que debiera indicarse de ese modo en la Propuesta, toda vez que un tema de esta importancia debe quedar expresamente establecido.

6.6. Consideraciones finales

Ahora bien, de lo expuesto en este punto, consideramos que si bien puede resultar útil y deseable incluir nuevos elementos de propiedad industrial para brindar una gama mayor de opciones a los potenciales usuarios o beneficiarios, resulta necesario tomar en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

(i) Dado que las indicaciones geográficas son incluidas como una alternativa a las denominaciones de origen, resulta necesario que una propuesta legislativa sobre el particular abarque ambas figuras de modo tal que el resultado sea coherente y sistemático.

[28] Teniendo en cuenta además que la tendencia a nivel internacional es otorgar la misma protección a ambas figuras, si se toma en cuenta lo establecido en el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativa a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas, adoptada por la Conferencia Diplomática el 20 de mayo de 2015.

Así, por ejemplo, en el presente caso resulta positivo que en la Propuesta se incorporen disposiciones relativas a la rigurosidad que debe observarse en la presentación de la solicitud para la declaración de protección de una indicación geográfica y para la autorización del respectivo consejo regulador. Sin embargo, dado que la regulación sobre denominaciones de origen, comunitaria y nacional, se mantiene, de aprobarse la Propuesta en esos términos, tendríamos como resultado que las exigencias para el caso de las indicaciones geográficas serían mayores que aquellas establecidas para las denominaciones de origen, lo que resultaría contradictorio. La misma situación se presenta en los demás puntos que hemos comentado en párrafos anteriores, lo que corrobora la necesidad de una regulación integral de ambas figuras.

(ii) Sin perjuicio de lo anterior, se debe tener en cuenta que una propuesta legislativa es una respuesta a una situación que se presenta en la realidad. En ese sentido, resulta fundamental identificar claramente cuál es la causa que genera esa situación, de modo tal que la respuesta que se brinde con la propuesta normativa sea eficaz.

En el caso de la Propuesta bajo análisis se señala como parte de la descripción del problema que:

> "*En el Perú, solo 10 productos cuentan con protección bajo el régimen de denominación de origen (...), sin embargo (...) existen productos originarios y prácticas tradicionales que se encuentran en riesgo de desaparecer del patrimonio agroalimentario y gastronómico local en parte, por la falta de protección, apoyo y posicionamiento a nivel nacional e internacional.*"
>
> (Énfasis agregado)

Como se puede advertir del texto citado, el problema al que se pretende dar solución al incluir la figura de las indicaciones geográficas es el número de denominaciones de origen existentes, el mismo que se percibe insuficiente, pues se considera que existe una amplia gama de otros productos que podrían ser protegidos, a efectos de evitar que desaparezcan del "patrimonio agroalimentario y gastronómico".

Sin embargo, como hemos señalado en el punto 5 de este artículo, el principal problema no radica en que solo sean diez las denominaciones de origen peruanas protegidas a la fecha. El principal problema, desde nuestra perspectiva, consiste en que de esas diez, siete se han quedado sólo en la etapa del registro y no son utilizadas en el mercado; siendo la más antigua de ellas Maíz Blanco Gigante Cusco, protegida desde hace casi quince años, sin que hasta la fecha cuente con un consejo regulador, ni con autorizaciones de uso entregadas a productores, así como tampoco se han llevado a cabo acciones por infracción para proteger a esa denominación de origen de usos no autorizados.

Consideramos que la visión de la Decisión 486 de enfocar a las denominaciones de origen principalmente desde una óptica del registro, asimilándola a las marcas, sumado al hecho que la autoridad competente es precisamente la oficina que se encarga de los registros, ha determinado que se perciba el éxito de las políticas en materia de denominaciones de origen por el número de registros existentes, antes que por el impacto real que estos signos tienen en el mercado, el cual sólo se logrará si se utilizan real y efectivamente.

7. Conclusiones

La denominación de origen es un signo distintivo de uso colectivo que tiene como funciones principales identificar al

producto en atención a su procedencia geográfica y garantizar al consumidor y al mercado en general que los productos que identifica tienen características determinadas vinculadas al lugar de producción o elaboración. Así, son componentes esenciales de un esquema de denominaciones de origen (i) la asociatividad de los productores y (ii) el compromiso con la calidad a través de rigurosos esquemas de control.

Los países andinos no han hecho un uso relevante de las denominaciones de origen, a pesar de contar con una amplia gama de productos tradicionales y especiales. A menudo se considera que ello se debe el carácter estricto y rígido de las denominaciones de origen. Sin embargo al analizar la normativa comunitaria se advierte que la misma es más bien flexible respecto del concepto, requisitos y alcance de protección, asimilándola en distintos aspectos a las disposiciones relativas a las marcas. Así, la regulación de las denominaciones de origen, al no recoger la particularidad de esta figura, no contiene normas que propicien su uso efectivo, y bajo esquemas de control de calidad que contribuyan a su posicionamiento en el mercado, de modo que se generen beneficios reales en las condiciones de vida de los productores y de su entorno.

En ese contexto, en la experiencia peruana, la mayoría de iniciativas en torno a las denominaciones de origen han tenido como fin último el registro de las mismas, sin atender a los componentes de asociatividad y calidad. Ello ha generado que de las diez denominaciones de origen registradas, al menos siete no estén siendo efectivamente utilizadas.

La inclusión de una figura adicional como las indicaciones de origen resulta insuficiente para dar respuesta a la situación descrita. Se requiere una revisión integral de la normativa comunitaria y nacional en esta materia y un cambio de óptica de parte de todos los actores involucrados respecto de las características y funciones de esta figura, a efectos de que una

vez registradas, estas sean efectivamente utilizadas y aprovechadas.

8. Bibliografía

- Ángel Martínez Gutiérrez, *Protección de las DOP/IGP e información al consumidor en la Unión Europea: Conflicto abierto*, en Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 2019, Volumen 39.

- Ángel Martínez Gutiérrez, *En torno a la naturaleza jurídica de la declaración favorable estatal del reconocimiento de una DOP/IGP*, en Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 2017-2018, Volumen 38.

- Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres, Manuel Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009.

- Manuel Botana Agra, *La protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas en el marco del ACTA-2015 del arreglo de Lisboa,* en Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 2015-2016, Volumen 36.

- Manuel José Botana Agra, *Las Denominaciones de Origen*, Volumen 2, Marcial Pons, Madrid, 2001.

- Patricia Gamboa Vilela, *Marcas conformadas por el nombre de un lugar geográfico*, en Normas Legales – Análisis Jurídico, Lima, 2005, Tomo 351.

- Pilar Montero García-Noblejas, *Denominaciones de origen e indicaciones geográficas*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016.

Lima, junio de 2020.

***

LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA

Por *Luis Marin Tobar*

Luis Marin Tobar

Socio de LEXVALOR Abogados, en Quito-Ecuador. Lidera las prácticas de propiedad intelectual y libre competencia de la firma. Es abogado por la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), tiene un LL.M. por la Georgetown University, un diplomado superior en economía para derecho de competencia por Kings College London, y cursos de especialización en derecho y economía en Harvard Law School. Ha sido reconocido por Chambers & Partners (Global y Latinoamérica), The Legal 500, Who's Who Legal, the Latin American Corporate Counsel Association (LACCA) y World Trademark Review (WTR 1000). Fue presidente del Comité de Propiedad Intelectual de AMCHAM, vicepresidente del Comité de Propiedad Intelectual de la ICC Ecuador, y ahora es director principal de la Asociación Ecuatoriana de la Propiedad Intelectual (AEPI). Es asesor no gubernamental (NGA) nombrado por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado de Ecuador.

LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA

Luis Marin Tobar

Palabras clave:
secretos empresariales, Ecuador, derecho de competencia, Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado

Keywords:
trade secrets, Ecuador, competition law, antitrust law, Organic Law for the Regulation and Control of Market Power

Resumen:

El presente artículo aborda la regulación que han tenido los secretos empresariales e información no divulgada a partir de la vigencia de la Ley de Propiedad Intelectual de 1998, así como la relevancia de los cambios que trajo la vigencia de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado al remplazar la normativa de propiedad intelectual respecto a los secretos empresariales y regularlos de forma independiente dentro del marco de la defensa contra la competencia desleal. El artículo aborda la distinción realizada por el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación en cuanto a los datos de prueba y su protección limitada en el tiempo, como régimen de excepción a los secretos empresariales, gobernados por los principios generales de protección ilimitada en el tiempo siempre que se conserven los requisitos para su protección. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado ha iniciado el análisis y valoración de sus primeros casos de competencia desleal vinculados a la utilización indebida de secretos empresariales, abriendo el foro para el desarrollo jurisprudencial en la materia.

Abstract:

This article addresses the regulation of trade secrets and undisclosed information since the entry into force of the 1998 Intellectual Property Law in Ecuador, as well as the relevance of the changes brought about by the entry into force of the Organic Law for the Regulation and Control of Market Power by replacing the intellectual property regulations regarding trade secrets and regulating them independently within the framework of defense against unfair competition. The article addresses the distinction made by the Organic Code of the Social Economy of Knowledge, Creativity and Innovation in terms of test data and its limited protection in time, as a regime of exception to trade secrets, governed by general principles of unlimited protection in time as long as the requirements for its protection are preserved. The Superintendency of Market Power Control has begun the analysis and assessment of its first cases of unfair competition linked to the improper use of trade secrets, opening the forum for jurisprudential development on the matter.

1. Introducción

La regulación de los secretos empresariales en el Ecuador ha venido evolucionando significativamente en la última década, cuyo hito principal fue la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado ("LORCPM") en octubre de 2011, que reguló los secretos de manera autónoma, dentro del capítulo de la regulación de la competencia desleal, dejando atrás una regulación dada desde el año 1998 por la ahora derogada Ley de Propiedad Intelectual ("LPI") que protegía[1] la información no divulgada y secretos

[1] Ley de Propiedad Intelectual:

"*CAPÍTULO VII*
DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA

Art. 183.- Se protege la información no divulgada relacionada con los secretos comerciales, industriales o cualquier otro tipo de

comerciales e industriales como un tipo de propiedad intelectual. Previo a la referida norma, la competencia desleal, incluyendo la violación de secretos, se regulaba únicamente por las normas del Código Civil sobre delitos y cuasidelitos que tenía que ventilarse por la jurisdicción civil.

Esta protección introducida por la LPI está relacionada con su regulación en normas de carácter supranacional como la Decisión Andina 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Acuerdo de Cartagena, que en sus artículos 260-266 regula los secretos empresariales, incluyendo la

---

información confidencial contra su adquisición, utilización o divulgación no autorizada del titular, en la medida que:

a) La información sea secreta en el entendido de que como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate;
b) La información tenga un valor comercial, efectivo o potencial, por ser secreta; y,
c) En las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.

La información no divulgada puede referirse, en especial, a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

También son susceptibles de protección como información no divulgada el conocimiento tecnológico integrado por procedimientos de fabricación y producción en general; y, el conocimiento relativo al empleo y aplicación de técnicas industriales resultantes del conocimiento, experiencia o habilidad intelectual, que guarde una persona con carácter confidencial y que le permita mantener u obtener una ventaja competitiva o económica frente a terceros.

Se considera titular para los efectos de este Capítulo, a la persona natural o jurídica que tenga el control legítimo de la información no divulgada."

protección de datos de prueba; y, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio ("ADPIC") que prevé la protección de la información no divulgada. Sin perjuicio de la relevancia preponderante de la LORCPM, es importante también considerar los cambios que trajo consigo la entrada en vigencia del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación ("Código del Conocimiento") en diciembre de 2016 a este campo del derecho.

La regulación de los secretos es de importancia fundamental hoy en día que el conocimiento, los intangibles, la innovación y el desarrollo son cada vez más componentes fundamentales del desarrollo de los negocios. Algunas formas de innovación son protegibles por diversas formas de propiedad intelectual, incluyendo las patentes, el derecho de autor, y otras; pueden mantenerse bajo protección bajo la figura de secreto empresarial, comercial o información no divulgada. A diferencia de las figuras de propiedad intelectual e industrial, el secreto empresarial tiene particularidades que lo convierten en un activo de interés, pues, con excepción de la protección de datos de prueba, su protección no está atada a una formalidad de registro, ni a un tiempo de protección limitado en el tiempo, siempre y cuando se configuren los presupuestos para que mantenga vigencia su protección.

En el pasado la protección y defensa de los secretos empresariales encontraba limitaciones en su aplicación, pues al encontrarse reglado dentro de la LPI, el artículo 286 que lo regulaba vinculaba la violación de información no divulgada y sus acciones como actos de competencia desleal. La limitación derivaba del hecho que la referida LPI no contemplaba una vía de acción administrativa propia para la defensa de actos de competencia desleal, incluyendo la violación de secretos, sino que únicamente preveía la acción de tutela administrativa de derechos de propiedad intelectual. Esto llevo a que el entonces Instituto Ecuatoriano de la

Propiedad Intelectual (IEPI) se pronunciara señalando que la competencia para conocer y sancionar actos de competencia desleal por la vía de la tutela administrativa de derechos de propiedad intelectual se encontraba supeditada a que el acto de competencia desleal, incluyendo la violación de información no divulgada, esté vinculada únicamente a una infracción de derechos de propiedad intelectual, lo cual limitaba el ejercicio de acciones autónomas por violaciones de información no divulgada, secretos comerciales o empresariales. Esta limitación ocasionaba que si bien los secretos comerciales tenían una normativa que los protegía, la ausencia de una vía autónoma y expedita en sede administrativa ocasionaba que la única vía para ejercer acciones de observancia y defensa frente a una violación de secreto sea la vía civil, con las conocidas limitaciones que el ámbito jurisdiccional presenta para el ejercicio de derechos de este tipo. La otra vía para su ejercicio era la vía contencioso administrativa, hasta tanto se crearen los "Jueces de Propiedad Intelectual" que jamás llegaron a designarse.

Es relevante mencionar, que el artículo 320 de la LPI incluso tipificaba como delito a la divulgación, adquisición o utilización de secretos comerciales, secretos industriales o información confidencial, sancionables con prisión de tres meses a tres años y multas de quinientas a cinco mil unidades de valor constante (UVC). Esta tipificación de delitos de violación de secretos se mantuvo vigente entre 1998 que entró en vigencia la LPI, hasta el año 2014 en que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, que derogó todos los tipos penales previstos por la LPI.

2. La migración de la regulación de los secretos empresariales en los años 2011, 2014 y 2016

Con la entrada en vigencia de la LORCPM en el año 2011, se modificó la regulación de los secretos empresariales y se los introdujo dentro del artículo 27 de la norma, como una práctica desleal de violación de secretos empresariales, disponiendo en

el numeral 7 la definición de "secreto empresarial" a:

> "*…cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que* (…)".

En los literales a), b), y c) del referido numeral, la norma considera los principios universalmente aceptados y normas supranacionales que regulan los secretos empresariales en cuanto a los requisitos de su protección, que esencialmente requieren:

a) Que la información sea secreta (no conocida en general ni fácilmente accesible);
b) Que tenga un valor comercial;
c) Que la persona que la controle haya adoptado medidas razonables por mantenerla secreta.

Posteriormente, el 10 de febrero de 2014 se publicó el Código Orgánico Integral Penal ("COIP") dentro del cual se introdujo la disposición vigesimosegunda que derogó los artículos 319 al 331 de la LPI, con lo cual quedó derogado el antes mencionado artículo 320 que tipificaba la divulgación, adquisición o utilización de secretos comerciales, secretos industriales o información confidencial. Con esta derogatoria, la regulación y sanción de violación de secretos empresariales quedó sometida única y exclusivamente al régimen sancionador de la LORCPM como un acto de competencia desleal.

El texto original del artículo 27, numeral 7 de la LORCPM, incluía dos literales que fueron derogados en diciembre de 2016 con la entrada en vigencia del Código del Conocimiento. Estos dos literales, c) y e) disponían lo siguiente:

> "*c) Si como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químico-agrícolas*

> *que utilizan nuevas entidades químicas productoras de químicos, se exige la presentación de datos de pruebas u otra información no divulgada cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, las autoridades protegerán esos datos u otra información contra su uso comercial desleal. Además, protegerán esos datos u otra información contra su divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público o que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra su uso comercial desleal.*"
>
> "*e) La información no divulgada podrá ser objeto de depósito ante un notario público en un sobre sellado y lacrado, quien notificará a la autoridad nacional competente en Propiedad Intelectual sobre su recepción. Dicho depósito no constituirá prueba contra el titular de la información no divulgada si ésta le fue sustraída, en cualquier forma, por quien realizó el depósito o dicha información le fue proporcionada por el titular bajo cualquier relación contractual. La persecución del infractor, incurso en las violaciones de secretos empresariales señalados en los literales anteriores, se efectuará independientemente de la realización por éste de actividades comerciales o de su participación en el tráfico económico.*"

La relevancia del literal c) del artículo 27, numeral 7 de la LORCPM pero derogado en el año 2016, es que, al igual que lo hacen la normativa comunitaria Decisión Andina 486 y ADPIC, se regula específicamente a los secretos empresariales contenidos dentro de los *dossiers* o expedientes ingresados ante las Autoridades regulatorias para la obtención de autorizaciones de comercialización de productos farmacéuticos y agroquímicos, generalmente registros sanitarios. Como puede observarse del texto del literal c), no existía originalmente un plazo de protección de los datos de prueba, como un tipo de secreto empresarial, supeditando su protección al régimen regular de los secretos, es decir, a la existencia de los presupuestos generales de protección de cualquier tipo de secreto empresarial. Por su parte, el literal e) preveía un sistema de depósito de secretos empresariales o información no divulgada cuya regulación idéntica se

mantuvo, sin perjuicio de que fue traspasado al Código del Conocimiento.

Finalmente, con la entrada en vigencia del Código del Conocimiento en diciembre de 2016, la derogatoria del referido literal c) fue causado por su regulación independiente dentro del Código del Conocimiento en el actual artículo 508, que regula los denominados "*Datos de Prueba*" de conformidad con el artículo 27 numeral 7 de la LORCPM, no obstante lo cual en el artículo 509 les otorga un plazo de exclusividad específico de acuerdo con las siguientes disposiciones:

> "*Art. 509.- Exclusividad de datos de prueba.- Cuando la autoridad competente exija como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o químicos agrícolas que contengan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de prueba u otra información no divulgada sobre seguridad y eficacia, cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, se les otorgará un período de exclusividad de* ***cinco años desde la fecha de aprobación de comercialización para productos farmacéuticos****, y* ***diez años para productos químicos agrícolas****.*"
>
> (Énfasis agregado)

Así mismo, el Código del Conocimiento en su artículo 545, sobre la obligatoriedad de resguardar la integridad de los secretos empresariales manifiesta que:

> "*En todo proceso o diligencia que involucre secretos empresariales, la autoridad respectiva deberá adoptar todas las medidas necesarias para proteger dichos secretos. Únicamente la autoridad competente y los peritos designados tendrán acceso a la información, códigos u otros elementos, y exclusivamente en cuanto sea indispensable para la práctica de la diligencia de que se trate.- Todos quienes de conformidad con el inciso anterior tengan acceso a tales secretos quedarán obligados a guardar absoluta reserva y quedarán sujetos a las acciones que este Código y otras leyes*

> *prescriben para la protección de los secretos empresariales.- En cualquier caso, la autoridad competente podrá abstenerse de ordenar a una de las partes del proceso que revele secretos empresariales, cuando, en opinión de dicha autoridad, la revelación resulte impertinente a los fines del proceso.*"

Si bien los "datos de prueba" son un tipo de secreto comercial o empresarial, existe un extenso debate respecto del derecho a la salud y las limitaciones que la protección de estos datos de prueba puede significar, motivo por el cual la legislación finalmente zanjó una histórica disputa respecto de los plazos de protección de este tipo de secretos empresariales entregados a Autoridades como la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ("ARCSA") y ("AGROCALIDAD") para la obtención de registros sanitarios, limitando su plazo de exclusividad a cinco y diez años respectivamente, posterior a lo cual su protección caduca, inclusive cuando pudieren mantenerse vigentes los tres principios rectores de la protección de los secretos empresariales.

Lo anterior nos sitúa dentro del actual régimen de protección de los secretos empresariales contenidos en la LORCPM, el procedimiento de depósito notarial contemplado por el Código del Conocimiento, y el plazo limitado de exclusividad de cinco y diez años para productos farmacéuticos y químicos agrícolas, respectivamente. Dentro de esta esfera, los secretos empresariales se continúan generando, protegiendo y defendiendo al amparo de las referidas normas, motivo por el cual es imprescindible tomar en cuenta los componentes de su protección, determinados por el artículo 27, numeral 7 de la LORCPM.

3. Principales componentes de la protección dada por el artículo 27, numeral 7 de la LORCPM

Como ya se ha mencionado, el numeral 7 del artículo 27 define a los secretos empresariales como cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente

posea, que puede usarse en una actividad productiva industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, sujeto a ciertas condiciones.

Esta primera definición trae consigo varios elementos a considerar para determinar que cierta información efectivamente sea un secreto empresarial.

3.1. Cualquier información no divulgada

La disposición tiene dos componentes fundamentales, el hecho que cualquier tipo de información pueda constituir un secreto empresarial, siempre que esta se haya mantenido libre de divulgación. De esta forma se configura el primer presupuesto para su protección sobre el cual desarrollaremos en adelante, las medidas para evitar su divulgación y caer en una causal para la ausencia de protección. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha abordado esta lógica al señalar que:

> "*puede estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos o a los medios o métodos de producción, o a la forma de distribución o comercialización de productos o servicios*"[2].

3.2. En posesión legítima de una persona natural o jurídica

Este segundo elemento a su vez trae consigo el componente de legitimidad, o la facultad de que los secretos empresariales pertenezcan tanto a personas naturales como jurídicas. La legitimidad se traduce al hecho que información confidencial que esté en posesión ilegítima de una persona, por ejemplo, derivada de espionaje industrial, abuso de confianza, u otras medidas ilegítimas de apropiación no permite a su poseedor el adquirir protección de un secreto empresarial.

---

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 262-IP-2013. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2334 de 8 de mayo de 2014, p. 51.

3.3. Susceptible de uso en actividad productiva o comercial

El tercer elemento de la definición previsto por la norma es la facultad de que esta información (cualquiera que sea), tenga el potencial de uso en una actividad productiva o comercial, pues caso contrario sería información sin utilidad alguna, sobre la cual no merecería protección.

3.4. Susceptible de transmisión a terceros

Finalmente, la norma requiere que la información sea susceptible de transmisión a terceros. Esto determina que la información no puede ser una idea, o concepto abstracto, sino por el contrario, información que puede ser sujeto de transmisión a un tercero.

Estos cuatro elementos mencionados, requisitos para configurar un potencial secreto empresarial, están supeditados a su vez a tres requisitos universalmente adoptados por la doctrina y normativa supranacional, que son los elementos esenciales de cualquier secreto empresarial: a) secreto; b) valor comercial; c) las medidas razonables para mantenerla secreta. Estos tres elementos son aquellos que permiten que el secreto empresarial perdure en el tiempo, sin los cuales se desestimaría su protección y esta pasaría al dominio público.

3.5. Que la información sea secreta

Al igual que el requisito de no divulgación señalado para su configuración, el literal a) requiere que la información, en su conjunto o en la configuración y composición precisa de sus elementos, no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate. Esta regulación guarda una lógica similar a la del requisito de nivel inventivo en el campo del derecho de las patentes de invención, donde la información no puede resultar obvia o de fácil acceso para una

persona que se desenvuelve en dicho círculo.

> "*Esta cuestión pone de manifiesto el lado negativo del secreto: no garantiza la exclusividad. Si alguien descubre un secreto sin habérselo robado a su interesado, no se puede hacer nada al respecto, si bien para la mayoría de las empresas no supone un inconveniente importante*."[3]

3.6. Que la información tenga valor comercial

Al igual que el requisito de susceptibilidad de uso en actividades comerciales o productivas, la norma prevé que esta susceptibilidad de uso del secreto le otorgue un valor comercial que le atribuya un sentido a su protección. Un secreto empresarial sin un valor comercial no tendría finalidad de protección, y es el motivo por el cual se requiere que este tenga un valor comercial.

3.7. Que el poseedor haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta

Finalmente, y quizás la más importante de las disposiciones, es aquella que requiere que el poseedor de la información haya adoptado medidas razonables para mantener secreta a la información. De esta disposición nace la importancia de que las personas naturales y jurídicas que desarrollan información confidencial la mantengan secreta dentro de sus organizaciones o equipos, y que a su vez, adopten medidas razonables —objetivas y subjetivas— para que el secreto se mantenga. La razonabilidad de las medidas para mantener secreta la información ha sido objeto de mucha discusión a nivel doctrinario, y su valoración en un caso concreto en el país no ha ocurrido hasta la presente fecha. En atención a la valoración señalada, la razonabilidad dependerá del juzgador quien enfrentado a una violación de secreto deberá valorar qué

[3] Pooley, James. "El Secreto comercial: el otro derecho de propiedad intelectual". OMPI Revista. Edición junio de 2013. Disponible en: https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2013/03/article_0001.html

medidas tomó su poseedor para mantenerla secreta, y bajo qué circunstancias se extrajo dicha información.

Derivado de dichas disposiciones, y configurado el secreto empresarial, la norma sanciona conductas desleales como el espionaje industrial o comercial, el incumplimiento de una obligación contractual o legal, el abuso de confianza, la inducción a cualquiera de los anteriores, o la adquisición por un tercero que supiera o debía saber que la adquisición implicaba alguno de los anteriores. Sobre la protección del secreto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho que

> "*la forma de tutela* (…) *no se concreta en la atribución de un derecho de propiedad sobre la información objeto del secreto, sino en la prohibición impuesta a los terceros de adquirir, usar o revelar dicha información, sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a las prácticas leales del comercio*".[4]

Finalmente, la norma prevé las siguientes dos disposiciones:

> "*a) Quien guarde una información no divulgada podrá transmitirla o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgarla por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitió o autorizó el uso de dicho secreto.*
>
> *b) Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a una información no divulgada, deberá abstenerse de usarla y de divulgarla, sin causa justificada, calificada por la autoridad competente, y sin consentimiento del titular, aun cuando su relación laboral, desempeño de su profesión o relación de negocios haya cesado.*"
>
> (Subrayado agregado)

[4] Ibíd., p. 51.

Lo anterior determina que un poseedor legítimo de secretos empresariales está facultado para transmitirla a terceros, siempre que haya tomado medidas razonables para mantenerla secreta, y este tercero tiene un deber de reserva respecto de dicha información. Por otro lado, el acceso o transmisión de secretos empresariales en virtud de un cargo, una relación de negocios, laboral u otra conlleva también una obligación de reserva, que se mantiene vigente incluso luego de terminada la referida relación.

Estas disposiciones nos permiten concluir que la protección de secretos empresariales está dada por disposición legal, y no está sujeta a registro o depósito obligatorio, bastando para su existencia la comprobación del cumplimiento de los tres requisitos *sine qua non* para su existencia. Con la excepción de los datos de prueba, los secretos empresariales mantendrán su protección ilimitada en el tiempo, hasta tanto se pueda comprobar que se mantienen vigentes los requisitos dispuestos por la norma. Es fundamental que al generar, almacenar y explotar secretos empresariales se consideren los requisitos previstos por la norma y se mantengan las medidas razonables para mantenerlos secretos, pues caso contrario se puede perder la protección de los mismos.

4. Valoración de la SCPM en un caso de presunta violación de secretos empresariales

Uno de los primeros casos en los que la SCPM abordó la defensa de los secretos empresariales se dio en el contexto de la denuncia por competencia desleal interpuesta por la compañía FISUM S.A. en contra de IMPORTACIONES VENTURA IMPOVENTURA C.A., AUTOMOTORES DE LA SIERRA AUTOSIERRA C.A. y CARLOS FERNANDO JARAMILLO MUÑOZ.[5]

En el contexto de la referida denuncia, la compañía

[5] INICPD (2019). Trámite Administrativo SCPM-IGT-INICPD-0025-2018.

denunciante solicitó la adopción de una serie de medidas preventivas para salvaguardar la defensa de los secretos empresariales presuntamente violados por las compañías denunciadas. Este expediente de medidas cautelares fue resuelto mediante resolución de 11 de marzo de 2019[6], y dentro del cual la Autoridad realiza un estudio respecto de la existencia de secretos empresariales presuntamente vulnerados y las medidas procedentes en su defensa.

El expediente involucra a dos distribuidoras de vehículos, y un ejecutivo presuntamente involucrado en una trama para inducir a una marca de vehículos a terminar unilateralmente un contrato de representación para otorgarlo a la segunda distribuidora. En el contexto de la denuncia se promueve la existencia de un sinnúmero de secretos empresariales entre los cuales se encontraba información financiera, de stock, planificación anual, estrategia de ventas y mercadeo, contactos internacionales, entre otras, a las que tuvo acceso presumiblemente el ejecutivo denunciado, con motivo de una relación laboral.

En su análisis, la Intendencia determina en el numeral 3.8 de su informe de investigación, que es necesario que se aporten indicios razonables de que el denunciado está efectivamente usando estos secretos; qué tipo de información utilizó, y si la información constituye secreto empresarial susceptible de protección. La Intendencia parte de la premisa de que el exejecutivo, al ser funcionario de confianza tenía acceso a información privilegiada y sensible.

En su resolución, la CRPI ordena al exejecutivo y a la compañía denunciada a:

> "*abstenerse de hacer uso de la información comercial, tales como contratos de distribución, planes de negocio, proyecciones de ventas, listas de productos con sus*

6 CRPI (2019). Trámite Administrativo SCPM-CRPI-003-2019.

> *respectivos precios, estudios de mercado, estrategias de venta, correspondencia interna, contactos comerciales, entre otros a los que tuvo acceso en razón de su Contrato de Trabajo siempre que esta información comercial sea utilizada a favor de la compañía denunciada, en cualquier condición laboral, como consultor o asesor externo.*"

Por su parte, ordena a la compañía denunciada que

> "*se abstengan de hacer uso de la información comercial secreta de FISUM que consten en los planes de negocio, proyecciones de ventas, estudios de mercado, estrategias de venta, en correspondencia y en general a la información que pudiere haber accedido por la relación con el ex ejecutivo sin perjuicio de que pueda usar el conocimiento y estrategias que hubiere obtenido con ocasión de haber sido distribuidor de la marca varios años antes del denunciante*."

La valoración de la Intendencia en el caso nos demuestra la trascendencia de acreditar la existencia de secretos empresariales, sin perjuicio de que el análisis reproducido en la resolución pública no determine si se valoró el cumplimiento de las tres reglas para que dicha información constituya un secreto empresarial sujeto de protección.

Así mismo, otro caso ventilado ante la SCPM data del año 2019. En este caso, se inmiscuye a la compañía GRAFICAS HERNÁNDEZ CÍA. LTDA., sociedad que presentó una denuncia por presuntas prácticas desleales del numeral 7 del artículo 27 de la LORCPM, específicamente por "divulgación o explotación sin autorización de su titular de secretos" en contra de la señora MIRIAM JANNETH PEÑA GUILLERMO, excolaboradora de la compañía antes mencionada.

Según la parte accionante, la excolaboradora una vez que renunció de la compañía habría cometido prácticas desleales por violación de secretos empresariales en contra de la misma. Para la accionante, el supuesto hecho de que la excolaboradora haya supuestamente sustraído documentos de ventas,

manuales de inducción, cartas de presentación, entre otros, perjudicó a la compañía con la reducción de clientes y por ende sus ingresos económicos.

Los fundamentos expuestos por la parte accionante, se fundamentan en el supuesto hecho de que una vez que concluyó la relación laboral con la excolaboradora, decrecieron sus ventas, y por otra parte, incrementaron las ventas de su competidor directo, la EDITORIAL DON BOSCO, nueva empresa empleadora de la excolaboradora. Para esto, como todo procedimiento que realiza la SCPM en supuestos casos de prácticas desleales, se realizó un estudio de mercado para posicionar a todos los competidores pertenecientes al segmento de las imprentas y editoriales, y en todos, los años analizados (2017, 2018 y 2019), se ubicó en primer lugar con la cuota de mercado a la EDITORIAL DON BOSCO. Es decir, se determinó que la supuesta entrada de trabajo de la excolaboradora de la accionante, no influyó en el posicionamiento del mercado de la EDITORIAL DON BOSCO, pues incluso antes de su entrada ya se posicionaba en primer lugar.

Hay que tomar en cuenta que, al finalizar la relación laboral entre la accionante y la excolaboradora se suscribió un acuerdo de confidencialidad, mismo que —según la parte accionante— supuestamente se habría incumplido, ya que como prueba dentro del proceso, se evidenció que la excolaboradora había dispuesto de aquella información o secretos en su correo electrónico personal. Para esto, la accionada no negó el hecho de poseer dicha información sensible, pero que la misma, había sido enviada por ex compañeros de trabajo de la compañía accionante para el trabajo mismo.

Finalmente, la SCPM determinó que pese a existir indicios del cometimiento de prácticas desleales por violación de secretos empresariales por parte de la excolaboradora, no se podría sancionar a la accionada por los siguientes motivos: 1) no hubo cometimiento de las conductas anticompetitivas y, 2) no hubo

afectación al orden público, toda vez que la excolaboradora no realiza actividades económicas iguales o relacionadas a las de GRAFICA HERNANDEZ, por sí misma; y que, dado los mencionados estudios de mercado, sería imposible ratificar que la nueva compañía en la que trabaja la señora (EDITORIAL DON BOSCO), haya sido participe o se haya aprovechado de supuestos secretos comerciales de su competidora, pues siempre se encontró en una posición relevante en el mercado, hasta mucho antes del presunto cometimiento de dicha práctica desleal y anticompetitiva.[7]

Es fundamental considerar sin embargo, que para que una violación de secretos empresariales sea sancionable al amparo de la LORCPM, debe concurrir una afectación al interés general, pues del contrario, la SCPM no será competente para resolver este tipo de infracción en cuyo caso el afectado no tendría otra vía que la civil, para demandar como delito o cuasidelito civil la responsabilidad civil extracontractual en virtud de lo dispuesto por el numeral primero del artículo 240 del Código Orgánico de la Función Judicial. Al respecto, la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la antigua Corte Suprema de Justicia manifestó que:

> "*Empecemos entonces por hacer el análisis sobre la responsabilidad civil extracontractual por daños. De conformidad con el artículo 1480 del Código Civil, las obligaciones nacen, entre otras fuentes, a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daños a la persona o sus bienes, como en los delitos y cuasidelitos; esto es, por hechos ilícitos, que están regulados por el Título XXXIII, Libro Cuarto, del Código Civil (artículos 2241 a 2261). […] Para la responsabilidad civil extracontractual deben reunirse estos tres presupuestos o elementos: 1. Un daño o perjuicio, material o moral; 2. Una culpa, demostrada o preexistente; y, 3. Un vínculo, de causalidad entre el uno y el otro.*"[8]

---

7 INICPD. Trámite administrativo expediente No. SCPM-IGT-INICPD-001-2020

8 Ecuador. Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Civil y Mercantil, Sentencia

Sin perjuicio de lo anterior y haciendo mención de que una violación de secretos empresariales será únicamente sancionable bajo los preceptos legales de la LORCPM, cuando afecte al interés general, y que otra vía para resarcir dicha violación es a través de la vía jurisdiccional civil, hay que tomar en cuenta en lo dispuesto en la Guía de aplicación de las conductas desleales contenidas en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (guía de prácticas desleales) emitida por la Intendencia Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales de la SCPM en el año 2020. A través de la mencionada guía, se menciona que entre las prácticas desleales contenidas en el artículo 27 de la LORCPM, las de imitación marcaria, denigración, comparación y violación de secretos, el afectado es directamente el operador económico al que se le ha vulnerado sus derechos a través de aquellas prácticas, y no existe una afectación general ni a los consumidores ni al mercado como tal. En este sentido, la misma guía de prácticas desleales, da la posibilidad que muy aparte de activar la vía civil, se pueda remitir dicho acto de conocimiento al Servicio Nacional De Derechos Intelectuales, para que el mismo sea la Autoridad competente que pueda conocer y sancionar —de ser el caso— actos de competencia desleal por violación de secretos.

5. Conclusión

La regulación de los secretos empresariales que tuvo como origen a la Ley de Propiedad Intelectual de 1998 en el Ecuador enfrentó limitaciones en el ejercicio de las acciones de defensa en sede administrativa, al encontrarse reguladas dentro del capítulo de la competencia desleal, y esta a su vez, estar regulada exclusivamente por la vía de la tutela administrativa de derechos de propiedad intelectual. Esta limitación de acción

de Recurso de Casación Delfina Torres Vda. de Concha vs. PETROECUADOR, PETROCOMERCIAL, PETROINDUSTRIAL y PETROPRODUCCION. Gaceta Judicial No. 10 de 20 de octubre de 2002.

llevó a que la mayoría de los casos de competencia desleal, que podrían tener un componente de violación de secretos empresariales no hayan podido prosperar, salvo que haya existido un derecho de propiedad intelectual tradicional vulnerado, que pueda ser objeto de la acción de tutela administrativa ante el entonces Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI).

A partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado en octubre de 2011 comienza a dinamizarse la protección y reconocimiento de los secretos empresariales como una figura autónoma y sujeta de una regulación y procedimiento de defensa dentro del ámbito administrativo frente a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Dos hitos importantes han ocurrido a partir de la vigencia de la LORCPM, la derogatoria de la tipificación penal de la violación de secretos empresariales en el año 2014, y la regulación específica de los datos de prueba como un tipo de secretos empresariales en el año 2016, con la vigencia del Código del Conocimiento, y el establecimiento de plazos específicos de protección de dichos datos de prueba de cinco años para productos farmacéuticos y diez años para productos químico-agrícolas.

Con el marco regulatorio actual y la experiencia práctica de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, es imprescindible que las compañías realicen una valoración interna respecto de los secretos empresariales que pueden estar generando y poseyendo, a efectos de tomar medidas razonables de protección, incluyendo estrictos contratos de confidencialidad y reserva para los empleados, profesionales y ejecutivos que eventualmente accedan a ellas, la conveniencia de realizar depósitos notariales de estos secretos empresariales como prevé el Código del Conocimiento para establecer una presunción de existencia del secreto empresarial, sin perjuicio de la obligatoriedad que tiene un titular de derechos sobre estos secretos de acreditar el cumplimiento de requisitos para la existencia del secreto y para el mantenimiento de su protección

al amparo de la norma vigente.

6. Bibliografía

- Carrasco Torrontegui Pablo René; Pozo Vintimilla Patricio. "*La protección de negocios a través de los acuerdos de no competencia en materia laboral*". Revista Iuris Dictio No. 12. Edición junio 2019.

- Ponce Martinez, Alejandro; Andrade Torres Paola; Ponce Villacís Cristina. "*La Competencia Desleal en Ecuador*". Revista Jurídica Online. Julio de 2009.

- Interpretación Prejudicial de 11 de diciembre de 2020. Proceso 125-IP-2020. Actos de competencia desleal por violación de secreto empresarial marca Aromitalia.

- Interpretación Prejudicial de 12 de enero de 2011. Proceso 123-IP-2010. Competencia desleal – datos de prueba. Essexfarm S.A.

- Guía de aplicación de las conductas desleales contenidas en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Intendencia Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales. Mayo, 2020.

Quito, octubre de 2021.

***

LOS SISTEMAS DE ADJUDICACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS Y LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS: PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Por *Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba*

Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba

Ph.D. por la Pontificia Università della Santa Croce (Italia). Visiting Associate Professor de Strathmore University (Kenya). Profesor titular de derecho de la información en la Universidad Hemisferios (Ecuador). Fellow del Center for the Study of Law and Religion de Emory University (Estados Unidos de América). Director de la Revista Ius Humani. juancarlosr@uhemisferios.edu.ec

LOS SISTEMAS DE ADJUDICACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS Y LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS: PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba

Palabras clave:
nombre, signos distintivos, marcas, comunidades, religiones, sistemas de adjudicación

Keywords:
name, distinctive signs, brands, communities, religions, adjudication systems

Resumen:

El presente trabajo analiza los problemas que las comunidades —especialmente las comunidades religiosas— tienen para defender sus derechos relacionados con los signos distintivos, dentro de los diversos sistemas de adjudicación de titularidad. Se hace un estudio de derecho comparado, atendiendo a la realidad de diversos países. Se analizan sistemáticamente los sistemas de adjudicación natural y convencional; sistemas de adjudicación declarativos, atributivos y mixtos; los diversos registros de nombres de las personas jurídicas y de las comunidades religiosas; además, se pasa revista de otros sistemas de registro, como el registro de los signos estatales y de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (por sus siglas en inglés, ICANN). Después de observar las fortalezas y problemas de cada uno de ellos, se propone una nueva forma de registro para las diversas comunidades del mundo.

Abstract:

The present work analyzes the problems that the communities —especially the religious communities— have when they defend their

distinctive signs' rights, within the several systems of adjudication of signs. In this comparative law research, we take into account the reality of various countries. Natural and conventional adjudication systems are systematically analyzed; declarative, attributive, and mixed adjudication systems also; as well as the various name registers of legal persons and religious communities. In addition, we consider other registration systems, such as the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) and the international state sign registry. After observing the strengths and problems of each system, we propose a new form of registration for the diverse communities of the world.

1. Introducción

El nombre y otros distintivos culturales son derechos de toda persona y de toda comunidad. En general, el derecho de los individuos al nombre está bien amparado en los textos constitucionales y en los pactos de derechos humanos; en cambio, las comunidades cuentan con una protección deficiente de este signo distintivo. Cuando este derecho no se protege adecuadamente se violentan, además, otros derechos, como el derecho a la identidad, a la libertad religiosa, a la libertad de desarrollo personal, etc., tanto de la persona como de la comunidad.

En otro estudio hemos visto que, si todos los credos pueden llamarse "católicos", o "mormones", o "luteranos", entonces en realidad ninguno es católico, mormón o luterano, porque ninguno posee una identidad definida (*cfr.* Riofrío, 2012, pp. 77-102). Ahí vimos algunos ejemplos sucedidos en el orbe para ilustrar la importancia de proteger bien estos nombres. Hace unos años, una editorial alemana de enfoque tradicionalista —no reconocida por la Iglesia Católica— logró registrar y defender ante las cortes nacionales[1], haciendo frente a una impugnación interpuesta por las autoridades católicas, su supuesto derecho a usar la denominación "*pro fide catholica*"

[1] *Cfr.* Corte Federal alemana, sentencia I ZR 92/2002 de 2-XII-2004.

en un proyecto editorial. En Inglaterra el problema fue distinto; durante el siglo XVII una corriente anticatólica causó confusión introduciendo en el lenguaje la expresión "*roman catholics*" para designar a los católicos de siempre[2], confusión que desde entonces echó raíces en esos territorios. Tal confusión no existía en Suiza, al menos hasta hace poco, mas en el año 2000 el Gobierno —contra la voluntad de las autoridades de la Iglesia Católica— inscribió en su registro de confesiones religiosas a la comunidad católica con el título de "católicos romanos". El hecho generó tensiones y hasta un intercambio de notas diplomáticas al más alto nivel. Similares disputas se han presentado en foros internacionales. Basados en esta supuesta confusión —frecuentemente armada de forma artificial—, cuando la Iglesia Católica ha ido a defender su doctrina tradicional en reuniones internacionales, junto a ella sorprendentemente han aparecido algunas organizaciones no gubernamentales que se autodenominaban "católicas", pero que defendían tesis diametralmente opuestas al credo católico.

Basten estos ejemplos para evidenciar la importancia de proteger adecuadamente el nombre y distintivos de las comunidades (religiosas o no), y para mostrar que su defensa debería darse en muy diversos ámbitos. En este trabajo analizaremos cómo se protegen actualmente los nombres y signos distintivos de las diferentes comunidades, poniendo especial acento en las comunidades religiosas, en los diversos sistemas de adjudicación. Después de revisar la problemática

[2] Los términos "*Romish Catholic*", "*Roman Catholic*" y "*Popish Catholic*" entraron en la lengua inglesa en el siglo XVII a través de los fieles de la Iglesia de Inglaterra, quienes se consideraban a sí mismos como la "Iglesia Católica" en la isla; ellos no deseaban conceder el término de "católico" —que desde el credo niceno es una nota de la Iglesia— a sus oponentes. Ya a finales del siglo XVI, Isabel I usaba el término "*Roman Catholic*" como sinónimo, pero fue a partir del siglo XVII cuando se difundió en la zona junto con el término "*anglican*". De todos los tres términos mencionados con que los anglicanos discriminaban a los seguidores del Papa, el término "*Roman Catholic*" fue el que más se usó en los documentos oficiales (*v. gr.* la *Roman Catholic Relief Act* de 1829).

de cada sistema de adjudicación, al final formularemos nuestras conclusiones y propuestas.

2. Sistemas de adjudicación de los signos distintivos: natural y convencional

Aunque parezca obvio, vale comenzar diciendo que existen dos grandes sistemas en la materia: el de adjudicación natural y el de adjudicación convencional. Conviene recordarlo porque la mayoría de manuales de propiedad intelectual olvida mencionarlo[3].

La titularidad de los signos naturales es una cuestión de hecho, indiscutida. Tales signos pertenecen y están adjudicados *de facto* a quien los muestre de manera natural. El enfermo tiene sus propios signos: los ojos rojos, pequeños escalofríos, fiebre, y otros. Ciertos rasgos pertenecen por naturaleza a la raza aria, afroamericana, teda, etc. Los vinos de la Rioja poseen un sabor característico. La adjudicación natural poco interesa a las asociaciones que se conforman voluntariamente o a las comunidades religiosas.

Los signos naturales se muestran de manera evidente y no excluyente. Evidente, porque quien los tiene manifiesta en algún grado pertenecer al grupo o colectividad. No excluyente, porque de por sí no confieren derecho a que nadie más los use. No existe la misma evidencia en los signos convencionales, donde no siempre resulta claro quién ostenta la titularidad.

Por otro lado, existen los sistemas de adjudicación convencional. Las personas son libres de escoger los signos que identificarán sus creencias, productos, servicios, instituciones, negocios, etc., mientras no contravengan el orden público, las buenas costumbres, ni dañen a terceros. La

3 Esto, según mi entender, se debe a que aún no se ha desarrollado una teoría general completa de los signos distintivos. Al respecto, *cfr*. Riofrío, 2014, pp. 191-219.

ley procura proteger el uso legítimo de tales signos cuando se ha probado que la persona es su titular.

La prueba de la titularidad puede hacerse, o bien presentando evidencias sobre el uso o fama del signo, o bien mostrando que se ha inscrito en un registro público. En esto se fundamentan los dos grandes sistemas de adjudicación de titularidad de signos convencionales: en el *sistema declarativo (o fáctico)* se reconoce la titularidad a quien prueba el uso o fama del signo, mientras en el *sistema atributivo (o registral)* a quien lo logra inscribir en un registro público.

Estos sistemas han sido adoptados por el Derecho marcario, por las entidades estatales que registran compañías, fundaciones, religiones, etc., y en ocasiones por otras instituciones no gubernamentales, como la ICANN que inscribe los nombres de dominio de internet. A continuación, analizamos dichos sistemas de adjudicación tomando en cuenta sus implicaciones en las diferentes comunidades, especialmente las religiosas.

3. El sistema de adjudicación declarativo

Dentro del *sistema declarativo*, la propiedad de una marca la obtiene quien primero la usa o el que adquiere en el público la fama de ser su titular. Si después otro la usa, solicita o inscribe, el primer usuario podrá impedirlo o incluso anular el registro, pero para ello debe darse un uso mínimo capaz de generar en el público una asociación entre el producto y el signo. Se trata del sistema más antiguo en la materia y fue aplicado de manera generalizada hasta el último cuarto de siglo XIX (*cfr*. Nava, 2001, p. 740). Aún hoy continúa aplicándose, con más o menos rigor, en algunos países.

En el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y, en general, en la Mancomunidad de Naciones, el registro de la marca es meramente declarativo: el titular del signo distintivo será quien ha logrado que la sociedad relacione el signo con el respectivo

origen comercial, y solo existirán derechos marcarios en donde el signo de hecho sirva para distinguir el producto[4]. En Canadá los derechos sobre la marca se adquieren normalmente mediante un uso suficiente no interrumpido; quien solicita el registro de una marca debe probar el uso previo (salvo algunas excepciones, como las contenidas en el Convenio de París). En Estados Unidos de América el sistema es similar en cuanto el uso debe preceder o ser contemporáneo a una eventual solicitud de registro (*cfr*. Winner, 1982, p. 49).

El sistema declarativo presenta varias ventajas para la sociedad y para las comunidades religiosas tradicionales del lugar. Algunas de ellas son:

– Al protegerse el signo que de hecho es concebido como distintivo de un determinado producto o servicio, el consumidor probablemente resultará menos engañado acerca del origen de la mercadería. Este sistema deja poco espacio para que terceros fuercen los términos, sacándolos de contexto, causando confusión. En el sistema atributivo, quien a las buenas o a las malas logra el registro de una denominación cualquiera (*v. gr*. "fe católica"), tiene derecho a usarla, aunque el producto no responda a tal concepto.

– Los signos distintivos más usados obtienen mayor protección[5]. Por ejemplo, la cruz o la palabra "cristiano", pueden ser protegidas como signos distintivos de las confesiones, cosa que costaría más dentro del sistema atributivo donde tales signos eventualmente podrían considerarse incursos en una o varias prohibiciones

4 Sobre los distintos sistemas de apropiación marcaria, *cfr*. Bertone & Cabanellas de las Cuevas, 2008, pp. 210-236 y 332-345.

5 Nos referimos aquí solo a la protección en cuanto a su distintividad, no en cuanto a la posibilidad de usarlos en el espacio privado o público, tema que no tocamos en este estudio.

absolutas de registro (como la prohibición del signo habitual, del signo descriptivo o del signo religioso).

– También se protegen de mejor modo el nombre de las confesiones religiosas más asentadas en cada lugar, así como todos sus signos distintivos. En general, a ellas les resulta más fácil demostrar que sus signos han adquirido distintividad en el lugar, ganando sin más trámite un nivel de protección adecuado.

– Dentro del sistema declarativo pierde importancia el hecho de que la marca se haya registrado bien o mal dentro de una clase determinada de la Clasificación de Niza. Lo esencial es que distinga un producto o servicio —que no haya confusión ni engaño—, no que se encuentre bien registrada. Esto representa una significativa ventaja para los signos religiosos, que en el sistema de Niza aún no cuentan con una clase adecuada.

Sin embargo, el sistema meramente declarativo también muestra los siguientes inconvenientes para los signos religiosos:

– La protección del signo está circunscrita al espacio donde efectivamente se ha radicado cada religión o hasta donde haya llegado su fama. Ello no representa mayores problemas para las religiones tradicionales del lugar, pero sí para los grupos minoritarios, para las nuevas familias religiosas y para las religiones extranjeras. Con grandísima frecuencia se da el caso de populosas y milenarias religiones que no han llegado aún a un territorio determinado, cuyos nombres y signos distintivos quedarían allí desprovistos de protección bajo este sistema. Y si eso sucede con las grandes religiones, no se diga con las confesiones más nuevas o con las que tienen pocos adeptos, que quizá no podrán distinguirse ni en la misma ciudad donde nacieron.

Con todo, acotamos que en la práctica los países del *common law* sí han concedido alguna protección a estos grupos minoritarios. Como muestra de botón, una Decisión de la Trademark Trial and Appeal Board[6] denegó en Estados Unidos de América la marca federal "Senussi", por coincidir con el nombre de una secta musulmana absolutamente desconocida.

– En ocasiones el sistema declarativo genera alguna confusión. Si un grupo religioso usara de buena fe el nombre de otra confesión que desconoce, antes de que esta se radique en el lugar, este grupo podría adquirir el derecho a usar un signo que naturalmente le pertenecería a otro. Por otro lado, cuando una comunidad religiosa se divide en dos, normalmente se crea una batalla entre ambas comunidades para usar en lo más posible el nombre original de la comunidad religiosa[7].

– Otro problema es el de la seguridad jurídica. Quien posee un signo distintivo dentro del sistema declarativo no siempre estará seguro de su derecho sobre el signo, sino hasta que haya probado su uso y haya ganado algún juicio (a todas estas, un juicio en cada lugar donde usa el signo). La certeza de este derecho es menor que en el sistema registral. Además, la prueba resulta más engorrosa, pues no basta presentar el título registrado para justificar el derecho, sino que es necesario armarse de pruebas que evidencien lo que el público entiende por cada signo distintivo.

– Por lo anterior, el sistema declarativo está cediendo ante el registral en la mayoría de países del mundo. Con lo

6 Trademark Trial and Appeal Board, caso *In re Teemtsma Cigarettenfabiken GH*, 122 USPQ, 1959, pp. 339 y ss.

7 En este sentido, *cfr*. Olsen, 2013.

cual, la protección concedida a las marcas reconocidas bajo este sistema es cada vez menor a nivel global.

Algunos autores han observado las falencias del derecho norteamericano de marcas —creado para el comercio— cuando se intenta aplicarlo al ámbito de las religiones (*cfr*. Riggiola, 1988). Puig (2004) recuerda que también en la propiedad intelectual hay que dar al César lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios. Y Olsen (2013), tratando de darle una salida adecuada al tema, sugiere un test tripartito para aplicarlo a las marcas relacionadas con la religión:

> "*Religious trademark suits must be evaluated in a three-stage process. First, courts must fully understand the context of religious trademarks in general. Second, courts must evaluate the specific facts of a case within the religious trademark context. Finally, courts must apply the appropriate tests, as identified in this article, to the specific facts identified within the religious trademark context. This three-stage process will protect the identity of an organization held most sacred to many in our populace*" (p. 151).

Me parece que a su excelente estudio podría añadírsele algunas consideraciones acerca del peso histórico que pueden tener ciertos signos de ciertas religiones milenarias. Además, el test resulta demasiado local: en tema de religiones, cuyas dimensiones potenciales casi siempre son mundiales, lo óptimo es establecer una autoridad internacional que registre y resuelva los conflictos sobre la materia.

4. El sistema marcario atributivo

El sistema opuesto al declarativo es el *sistema atributivo*, registral o constitutivo de derechos. Dentro de este sistema lo que hace nacer el derecho al signo distintivo es el registro público, no el uso anterior, ni la capacidad distintiva que en efecto haya adquirido el signo en el mercado. Mientras la marca, eslogan publicitario, denominación, etc., no se registren, poca o ninguna protección legal tendrán. En general

los signos distintivos no registrados pueden usarse libremente, pero quien los registra adquirirá una cierta exclusividad[8] y los demás se quedarán sin derecho a usarlo.

En la actualidad el sistema atributivo goza de gran fama y ha sido adoptado por la mayoría de países. Ello se debe, entre otras razones, a las siguientes:

– Proporciona a los titulares de los registros marcarios una gran certeza acerca del derecho que poseen. Quien cuenta con un título registral cuenta con un derecho bastante firme sobre la marca. La prueba del derecho es simple, no fatigosa como en el sistema declarativo.

– Por lo anterior, el sistema atributivo ofrece una protección más rápida, fácil y efectiva del signo distintivo.

– El sistema atributivo es capaz de anticipar los eventuales conflictos marcarios que pueden surgir en el mercado. Antes de que se registren las marcas —y, en general, antes de que se difundan en el mercado— la autoridad pública analiza la fuerza distintiva que cada signo posee y abre la posibilidad a que terceros con mejor derecho se opongan a su registro cuando falta esta distintividad. Es decir, los conflictos marcarios no suelen nacer de hecho en el mercado, sino en abstracto en las oficinas de propiedad intelectual.

– El sistema atributivo está muy extendido a nivel global. Además, ha sido alentado por la enorme acogida que ha tenido el Sistema de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.

8 Contadas son las excepciones a la regla, pero las hay. Por ejemplo, los signos notorios o renombrados tienden a prevaler sobre las marcas registradas; también la marca no registrada puede oponerse a una marca idéntica registrada de mala fe, o a la marca registrada que durante unos años no ha sido usada.

Sin embargo, estas ventajas no parecen haber beneficiado mucho a las confesiones religiosas. Ellas parecen haberse llevado solo la peor parte del sistema atributivo: los problemas clasificatorios, el requisito del mínimo uso, la cuestión del ámbito del registro, etc., temas de los que a continuación tratamos.

4.1. El registro de los nombres religiosos no tiene una clase determinada

Como se sabe, las marcas hoy no se registran indiferenciadamente, sino en categorías específicas: los "productos químicos para la industria" se inscriben en la clase 1 de la Clasificación de Niza; las "pinturas" en la clase 2: las "sustancias para lavar la ropa" en la clase 3; etc. Por ello, en cada solicitud marcaria el registrador analiza si dentro de la categoría solicitada existen signos similares registrados; y, si llega a conceder el registro, la protección otorgada a la marca la cubrirá en relación a toda esa categoría de productos y no a otra.

La *Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas* ha tenido una amplísima difusión internacional. Hayan o no suscrito el Arreglo de Niza, en la práctica es usada por casi la totalidad de países. Su primera versión, que se instituyó a través del arreglo producido en la Conferencia Diplomática de Niza de 1957, se basó en una clasificación de 1935 que tenía solo 34 clases de productos[9]. A estas 34 clases, en Niza se aumentaron ocho clases adicionales relacionadas con los servicios (de la clase 35 a la 42). El Arreglo y la Clasificación de Niza tuvieron sus revisiones[10],

9 La Clasificación de 1935 fue establecida por las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), predecesora de la OMPI.

10 El Arreglo suscrito a raíz de la Conferencia Diplomática de Niza el 15-VI-1957, fue revisado en Estocolmo (1967) y en Ginebra (1977), y modificado en 1979. La Clasificación de Niza ha sido modificada once veces por el

donde ampliaron cada vez más el número de objetos registrables.

Pues bien, ni en la Clasificación de 1935, ni en la de 1957, constó la palabra "religión", "confesión religiosa", "credo" o "creencia". También se echaban de menos otras actividades registrables, como las que se hacían "sin fines de lucro", por "beneficencia", "sin costo" o "gratuitamente". En el fondo no se consideraba que estas actividades estuvieran dentro del comercio y, por tanto, no se veía la utilidad de su registro.

Desde 1957, la clase más relacionada con lo religioso —la menos distante, deberíamos decir— era la clase 41, que protegía la "*education et divertissement*". En la nota explicativa se afirmaba que esta clase comprendía "*toutes les formes d'éducation d'individus ou de dressage d'animaux"*. Sin embargo, el hecho religioso, que comprende una serie de actividades adicionales a las "educativas" (como la oración, las ceremonias religiosas, las actividades caritativas, la organización jerárquica, etc.), no podía relegarse al campo educativo. Si entonces se hubiera querido inscribir el nombre de una religión como marca —lo que en un principio no se dio— probablemente se hubiera tenido que registrar en la residual clase 42 que "*cette classe se réfère à tous les services qui n'ont pu être rangés dans les autres classes*". Ciertamente en la nota explicativa de la clase 42 se hallaban algunos servicios más o menos relacionados con lo religioso: los servicios sanitarios, los hospedajes, las casas de reposo, los establecimientos funerarios o crematorios, y los servicios prestados por las asociaciones a sus propios miembros (mientras no estén incluidos en otra clase).

En estos puntos, la Clasificación de Niza se mantuvo sustancialmente igual en las ediciones de 1963, 1971, 1981, 1983, 1987[11]. En la sexta edición de 1992, la clase 41 amplía

Comité de Expertos que se encarga de actualizarla.

11 Son sustancialmente iguales las ediciones porque los cambios producidos

su contenido a todo lo referente con la "*education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities*", pero las notas explicativas siguen conteniendo los mismos ítems. También la clase 42 se define mejor, procurando ser menos residual, cuando aclara que esta comprende los servicios de "*providing of food and drink; temporary accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research; computer programming; services that cannot be placed in other classes*".

Un gran giro se produjo en la séptima edición de 1996 cuando por primera vez la Clasificación de Niza menciona expresamente lo religioso. Como sus predecesoras esta edición mantiene 42 categorías (34 para productos y 8 para servicios); las clases 41 y 42 continúan siendo sustancialmente iguales a la anterior edición de 1992, y de hecho el texto no cambia, más que en ciertas palabras irrelevantes (*v. gr.* "*this Class includes…*" o "*Class 41 covers…*"). Lo que sucede en 1996 es que a la Clasificación, a más de las notas explicativas, se aumenta una lista de productos y servicios detallados. En este tercer documento se dice que la clase 41 incluye, entre otros, los siguientes servicios: "*academies*", "*publication of books*", "*religious education*", "*instruction services*", "*conferences*", "*teaching*", y "*tuition*". Además se especifica que la clase 42 incluye: "*child care service*", "*non-business consultancy*", "*convalescent home*"… "*marriage bureau*", "*organization of religious meeting*" y "*vocational guidance*".

La octava edición de 2001 también trajo sus novedades. Las ocho clases de servicios fueron reestructuradas y aumentaron a once. Los servicios siguieron poniéndose después de los productos y se ubicaron entre las clases 35 a 45. La clase 41 no tuvo mayores cambios; la clase 42 se restringió a temas científicos. Además, se abrieron las clases 43 para cuestiones

en el texto son de orden formal, literal; en el fondo no se protegen productos o servicios nuevos (relacionados con lo religioso).

alimenticias, 44 para servicios médicos, forestales y de agroindustria, y 45 para "*personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals; security services for the protection of property and individuals*". Bajo este esquema la "*religious education*" y la "*vocational guidance [education or training advice]*" continuaron enmarcadas en la clase 41, mientras que la "*organization of religious meetings*" pasó de la clase 42 a la clase 45.

Desde el año 2006 apareció la novena edición, y desde el año 2011 la décima edición (actualmente vigente), que en estos temas se mantienen iguales[12].

Vista la historia de la Clasificación de Niza, resulta fácil deducir con qué problemas se han enfrentado las comunidades religiosas a la hora de inscribir su nombre en el campo marcario. Aún hoy la comunidad que desee registrar su nombre no sabría bien en qué categoría hacerlo: tendría que ver qué "servicios comerciales" presta e intentar ahí registrar la denominación. Si los servicios fueran educativos o pretendiere organizar reuniones religiosas, no habría inconveniente en registrarlos en las clases 41 y 45. Sin embargo, no es claro dónde caen los servicios litúrgicos privados, ni los sacramentales.

En busca de alguna seguridad jurídica, varias confesiones religiosas han registrado su nombre en múltiples categorías vecinas, muchas veces a manera de "marca de protección" o "marca defensiva". Por la relevancia del tema, conviene revisar ahora con mayor detenimiento cómo se ha desarrollado esta práctica registral.

12 Los servicios Nº 410080 sobre "*religious education*" y los Nº 410102 sobre "*vocational guidance [education or training advice]*" siguen en la clase 41. Los servicios Nº 450184 sobre "*organization of religious meetings*" siguen en la clase 45.

En España, por ejemplo, la Corporation of the President of the Church of Jesus Christ of Later-Days Saints (a Utah Corp. Sole) ha registrado las denominaciones "La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días" (con gráfico) y "El Libro de Mormón" en las clases 9, 16, 41 y 42. Estas clases protegen: los aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes para la educación (la clase 9); los artículos de papelería, el material de instrucción y el material didáctico (la clase 16); los servicios de educación, formación y esparcimiento (la clase 41); y los servicios de asistencia social, de asesoramiento personal y familiar con relación a problemas emocionales, familiares o adictivos (la clase 42). La misma Corporación registró en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (antigua OAMI y actual Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea o EUIPO) las marcas comunitarias "Mormon", "Das Buch Mormon" y "The Book of Mormon" en las clases 9, 16, 41, 42 y 45.

Eventualmente esta Corporación podría entrar en un conflicto de derechos con otros agentes del mercado como ha sucedido en Estados Unidos de América con "Jews for Jesus", un sitio web "Mormón" de citas[13]. Además, la empresa Intellectual Reserve Inc. ha registrado en España la marca nacional "Manos mormonas que ayudan" en las clases 41 y 43, y en la OAMI la marca comunitaria "Mormon Tabernacle Choir" en las clases 9 y 41. Por su parte, Edicel, Centro Bíblico Católico, S.L, inscribió como suya la denominación "El Libro de Jesucristo" junto con la foto del libro, en la clase 16.

Más embrollos han encontrado Los Testigos de Jehová. Cuarzo Producciones S.L. registró en España las denominaciones "Testigos" y "Testigos de…" también en la clase 41. Pero la Fundación las Edades del Hombre ha querido proteger bien su distintivo, y ha registrado la denominación

13 El caso terminó en la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Para un análisis del tema, *cfr*. DiJohn, 2014.

"**'Testigos'**" (con comillas) en las clases 6, 9, 14, 16, 21, 25, 26, 33, 34, 35, 37, 40, 42 y 43. Curiosamente tales nombres no constan registrados como marca comunitaria o internacional, ni como marca tradicional en el resto de países estudiados (con la salvedad de México)[14].

Otro caso de marcas defensivas es el de la marca figurativa "Iglesia y Convento de la Encarnación". La persona jurídica Patrimonio Nacional la ha registrado 45 veces como marca comunitaria en la OAMI, una vez en cada una de las 45 clases de la Clasificación de Niza. Parece evidente que no la ha usado en todas esas clases.

Un conflicto particular se suscita para las confesiones religiosas que pretenden registrar su nombre con el calificativo de "Iglesia". Como se sabe, "Iglesias" es un apellido de personas naturales, un distintivo de ciertas localidades, un genérico de las confesiones religiosas y, por extensión, un término que alude a algo "espiritual", "espirituoso" o "saludable". Tal palabra la llevan como apellido celebridades como "Julio Iglesias", o ciertas personas jurídicas como Iglesias Morrazo S.A. que registró a su nombre la denominación "Exclusivas Iglesias" en la clase 39. Por su alusión espirituosa, el término suele registrarse como distintivo de algunos vinos (*v. gr.* "Iglesia vieja"[15] o "Siete Iglesias"[16]). También constan registradas las marcas "Sabores del Pueblo la Iglesia"[17] y "Farmacia la Iglesia"[18].

---

14 De 35 sistemas registrales solo encontramos los registros mencionados en España y algunos otros en México. Ahí la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová A.R. es titular de tres registros marcarios en la clase 42. No hemos revisado la traducción del nombre "testigos" a otros idiomas.

15 La marca española fue registrada por la Cooperativa del Vino de Yecla "La Purísima" S. Coop. Ltda., en las clases 29 y 33.

16 La denominación española fue registrada con gráfico por Petrus Trading, S.L. en la clase 33.

17 La marca española fue registrada por Sabores de Pueblo S.L. en la clase 29.

18 La marca española fue registrada por Manuel y Fernando Barnuevo Saiz

De una búsqueda en 35 sistemas registrales del mundo (33 nacionales, uno comunitario y uno internacional) aparecieron más de 116 registros marcarios con la denominación española "Iglesia", 498 con la denominación inglesa "Church"[19], 110 con la palabra francesa "Église", 109 con la palabra italiana "Chiesa", 105 con la palabra alemana "Kirche", 43 con la palabra portuguesa "Igreja" y 23 con la palabra noruega "Kirke"[20]. Por la variedad y multiplicidad de registros, nos centraremos en este estudio en los registros hechos en el idioma español.

Veamos ahora algunos registros que contienen la denominación "Iglesia" que se encuentran especialmente con las comunidades religiosas (se excluyen, por tanto, los que protegen vinos, ropa y cosas ajenas a lo religioso):

Cuadro Nº 01

Marca	País	Nº y tipo	Clase	Titular
"Iglesia en Misión"	España	M2593942 Estilizada	16	Obras Misionales Pontificias
1869 Iglesia Evangélic a Española y no se consumía (Ex 3,2)	España	M2555025 Mixta	45	Iglesia Evangélica Española
Asociación de Nuestra Señora de los Reyes Capilla Real de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla	España	M2699391 Mixta	14	Asociación de Fieles de la Virgen de Los Reyes y San Fernando
Día 7 la Iglesia de Hoy	España	M0588044 Estilizada	16	Obispado de Astorga

C.B. en la clase 35.

19 La búsqueda se hizo excluyendo variantes, como "Churchill". Sin tal exclusión los resultados hubieran superado los setecientos registros.

20 Como se ve, la palabra no tiene una raíz común que se copie en los diferentes idiomas. Por eso, nos hemos limitado a buscarla en los idiomas mencionados.

Fundación Iglesia Col egial Salvador	España	M3079798 Mixta	16, 41	Archidiócesis de Sevilla
Iglesia de Jesús	España	M2921507 Denominat.	45	Luis Lezama Barañano
Iglesia de Los Jesuitas Toledo	España	M3055229 Mixta	39	Arzobispado de Toledo
Iglesia de Meldec	España	M2791756 Mixta	41	Ramón Llorente Aguilera
Iglesia de Sevilla	España	M0662569 Estilizada	16	Archidiócesis de Sevilla
Iglesia del Salvador	España	M3055226 Mixta	39	Arzobispado de Toledo
Iglesia en Camino	España	M1801860 Mixta	16	Obispado de Badajoz
Iglesia en Valencia	España	M2699379 Estilizada	16	Fundación Diocesana de Comunicaciones Sociales
Iglesia Cristiana de la Promesa	España	M2709968 Mixta	45	Iglesia Cristiana Adventista de la Promesa
Iglesia Cristiana Mita en Aarón en España	España	M2872088 Mixta	45	Asociación Para la Iglesia Cristiana Mita En Aarón En España
Iglesia Hoy	España	M0603544 Estilizada	16	Provincia Franciscana de Cartagena
Iglesia Pentecostal Monte de Sion	España	M3034278 Mixta	45	Julio Cesar López Cruz
Iglesia Universal del Reino de Dios	España	M2784472 Denominat.	45	Iglesia Universal del Reino de Dios
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días	España	M2877880 Mixta	16,9, 41-42	Corporation of The President of The Church of Jesus Christ of Later-Days Saints (a Utah Corp. Sole)
Universal Iglesia del Reino de Dios	España	M2795459 Mixta	45	Iglesia Universal del Reino de Dios
Cr Casa Sobre la Roca-iglesia Cristiana Integral	México	786337 Mixta	45	Casa Sobre la Roca Iglesia Cristina Integral

Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final	México	691305 Mixta	41	Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final, A.R.
Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final	México	691306 Mixta	45	Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final, A.R.
Iglesia de Cristo Peña de Horeb	México	1247344 Mixta	41	Juan Martin Scott Mejía
Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional	México	850899 Mixta	41	Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, A.R.
Iglesia de Jesucristo Palabra-Miel México	México	1024735 Mixta	45	Iglesia de Cristo Área de Ministerios Asociados Elim, A.R.
Iglesia del Tercer Día A.R.	México	1116696 Mixta	45	Eduardo Padilla Uranga
Iglesia Adventista del Séptimo Día	México	1281421 Mixta	45	Iglesia Adventista del Séptimo, A.R.
Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual	México	788578 Mixta	41	Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual Asociación Religiosa
Iglesia Gnóstica del Pneuma	México	1082488 1082477 Denominat.	41 16	Juan Alberto Ruiz Figueroa
Iglesia Gnóstica Universal del Pneuma	México	1185947 1185948 1185949 Denominat.	16 38 41	Juan Alberto Ruiz Figueroa
Iglesia México para Cristo	México	1261665 Denominat.	45	Helio Giroto Colombe
Iglesia Universal del Reino de Dios, Oración Fuerte al Espíritu Santo	México	599550 Mixta	41	Iglesia Universal del Reino de Dios, Oración Fuerte al Esp. Sto A.R.
La Primera Iglesiabautista del Cercado	México	77549 Denominat.	45	Ministerio Casias, A.C.
La Iglesia de Jesucristo de Los Santos de los Últimos Días	México	520874 520875 520876 520877 Mixtas	9,28 16, 28 41 42	Corporation of The President of The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints

Manos Mormonas que Ayudan la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días	México	909902 Mixta	45	Intellectual Reserve, Inc.
Más Vida Iglesia Cristiana	México	1387018 Mixta	41	Solicitud en proceso de captura recibida en la Oficina Regional Occidente (Oro)
Más Vida Iglesia Cristiana	México	1273804 Mixta	35	Juan Andrés Spyker Beshgetoor
Navidad en las Montañas Jesús El Mejor Regalo iglesia Bautista Bethel	México	1081977 Mixta	41	Campamento Bautista Bethel, A.C.
Nuevo Pacto Iglesiacristiana	México	1222575 Mixta	41	Héctor René González González
Primera Iglesia Bautist a Ixoye	México	1227570 Mixta	41	Oscar David Valencia López
Restauración de la Primitiva Iglesia Cristi ana	México	460369 Mixta	45	Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad, la Luz del Mundo A.R.
Una Iglesia Para Todos	México	59342 Denominat.	41	Daniel Ruvalcaba Plas.
Vida Abundante Iglesiacristiana	México	978160 Mixta	45	Juan Andrés Spyker Beshgetoor
Iglesia Vieja	OAMI	4464657 Denominat.	29,33, 35	Cooperativa del Vino de Yecla la Purísima...
Iglesia y Convento de la Encarnación	OAMI	8768988 Figurativa	1-45	Patrimonio Nacional
La Iglesia de Arínzano	OAMI	10556447 Denominat.	32-33, 35	Señorío de Arínzano, S.A.
Iglesia Ni Cristo	OMPI	1153507 Figurativa	14,16, 18 20,25, 35 37,38, 41 44,45	Iglesia Ni Cristo (Church of Christ)
Иглесия	Rusia	200173807 3 Otra	1,3,5, 16,31-	Общество С Ограниченной Ответственностью

			33,35, 41,42	"Иглесия" Москва Ru
Iglesia Cristiana Pente-costal de Suecia (Mmm)	Suecia	2011-00594 Denominat.	45	Iglesia Cristiana Pentecostal de Suecia
· Iglesia Cristiana · Segadores de Vida Sdv	USA	85869718 Mixta	45	Iglesia Cristiana Señales de Vida, Inc.
Casafirme Iglesia cristiana	USA	78568562 Mixta	45	Mejía Bencardino John Alberto
Corazones Abiertos. Mentes Abiertas. Puertas Abiertas. La Gente de la Iglesia Metodista Unida.	USA	78756246 Denominat.	35	United Methodist Communications
Cr Casa Sobre la Roca -Iglesia Cristiana Integral	USA	78745449 Mixta	45	Casa sobre la Roca Ig. Cristiana Integral
Iglesia de Cristo Elim Ministerios Elim	USA	78808284 Mixta	45	William A. Garcia
Iglesia de Cristo Mi-El Ministerios Elim Rema	USA	78810557 Mixta	45	Iglesia de Cristo Roca Eterna R.E.M.A Ministerios Associados Elim MI-EL NY Inc
Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional	USA	85908186 Denominat. 85908177 Mixta	45 45	Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, Inc.
Iglesia de Cristo Mi-El Ministerios Elim	USA	78006553 Mixta	42	Iglesia de Cristo Misión Elim Inc.
Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional	USA	75478387 Denominat.	42	Church of God Minis-try of Jesus Christ, Inc.
Iglesia de Dios Mundial	USA	76561344 Estilizada	16,41, 45	Grace Communion International
Iglesia de Jesucristo Monte Moriah, Inc. Bo. Tejas Asturianas 1976	USA	77922334 Mixta	45	Concilio de Iglesias de Jesucristo Monte Moriah, Inc.
Iglesia de Jesucristo Monte Moriah	USA	77922310 Denominat.	45	Concilio de Iglesias de Jesucristo Monte Moriah
Iglesia Agave Ale	USA	85147075 Denominat.	32	Ninkasi, LLC

Iglesia Casa de Alabanza The Church House of Praise The Next Generat...	USA	78116082 Mixta	41	Iglesia Casa de Alabanza
Iglesia Cristiana Jehová Sama	USA	77723129 Denominat.	45	Iglesia Cristiana Jehová Sama
Iglesia Cristiana Verbo	USA	77304705 Denominat.	45	Ricardo E Mojica
Iglesia Gnóstica del Pneuma	USA	85174103 Denominat.	41	Ruiz Figueroa, Juan Alberto
Iglesia Hermanos Unidos en Cristo, Inc.	USA	85130331 Denominat.	45	Iglesia Hermanos Unidos En Cristo, Inc.
Iglesia Hermanos Unidos en Cristo, Inc. 1939	USA	85070459 Mixta	45	Iglesia Hermanos Unidos En Cristo, Inc.
Iglesia Palabra en Acción	USA	78882153 Denominat.	9, 16	Spencer Howard Wesley
Iglesia Para Niños	USA	75768973 76099938 Mixtas	16 9	Plus Communications Inc.
Iglesia Universal del Reino de Dios	USA	77674542 85011112 Denominat.	45 16,25, 45	The Universal Church, Inc.
Iglesiatube	USA	77714571 Denominat.	41	Chanza, Neftalí
La Iglesia de Isabel	USA	85530992 Denominat.	33	Belloli, Giancarlo
La Iglesia del Señor	USA	77439464 Denominat.	45	La Iglesia del Señor, Inc.
La Iglesia Episcopal	USA	77197552 77197575 Denominat.	16 41	The Episcopal Church
Nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras puertas están siempre abiertas la gente de la Iglesia Metodista Unida	USA	78756455 Denominat.	35	United Methodist Communications
V voz de vida Iglesia cristiana ve, ve y sé una voz a las naciones	USA	78728147 Mixta	45	Voz de Vida Iglesia Cristiana Inc.

De la lista se aprecia que las clases más recurridas para proteger el nombre de una confesión religiosa son la clase 16

relativa al mundo editorial[21], la clase 41 sobre la educación[22] y la clase 45 relacionada con los servicios sociales[23]. Estas tres son las más clásicas también en otros idiomas como el inglés, italiano, portugués y alemán. Además, ocho veces consta registrada la denominación "Iglesia" para comunidades religiosas en la clase 35 relativa a la publicidad[24], seis en la

21 La clase 16 protege "*Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta*" (seguimos aquí la edición vigente de la Clasificación de Niza, que es la décima).

22 La clase 41 protege la "*educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales*". En la lista ejemplificativa de lo que incluye esta clase están los servicios Nº 410080 sobre "*religious education*" y los Nº 410102 sobre "*vocational guidance [education or training advice]*".

23 La clase 45 protege los "*servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales*" (*ibid.*). En la lista ejemplificativa de servicios que protege esta clase están los servicios Nº 450184 sobre "*organization of religious meetings*".

24 La clase 35 protege la "*publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Servicios de venta al detalle en comercios y por redes telemáticas mundiales*".

clase 42[25], cinco en las clases 9 y 33[26], cuatro en la clase 32[27], tres en las clases 14, 25, 28, 38 y 39. Además aparecen uno o dos registros en el resto de clases.

Esta multiplicidad de registros en diferentes categorías muestra bien cómo se plasma en la práctica el problema de no existir una categoría específica para las religiones. El nivel máximo de seguridad que se puede conseguir es registrando una marca en las 45 categorías de la Clasificación de Niza. En su defecto, convendría registrarlo en las categorías 9, 16, 32, 35, 41, 42 y 45[28]. Si aún tantos registros fueren muy onerosos, al menos convendría registrar el nombre de la comunidad en las clases 16, 35, 41 y 45.

4.2. El uso mínimo de la marca puede ser indiscernible

Un segundo problema relacionado con la protección del nombre religioso dentro del sistema marcario aparece a la hora

---

25 La clase 42 protege los "*servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software*".

26 La clase 9 protege los "*aparatos e instrumentos científicos (...); aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; (...) equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software…*". La clase 33 protege las "*bebidas alcohólicas (excepto cervezas)*".

27 La clase 32 protege las "*cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas*".

28 En otro estudio donde analizamos menos datos llegamos a la conclusión de que "*las clases más recurridas para proteger el nombre de una confesión religiosa son las 9, 16, 41, 42 y 45*" (Riofrío, "El derecho al nombre de las confesiones religiosas", pp. 77-102). Sin desdecirnos, aquí añadimos las clases 32 y 35 que son muy recurridas en otros sistemas registrales que entonces no analizamos.

de probar su uso. Como vimos al hablar del principio de mínimo uso, las marcas deben ser usadas para que no pierdan su fuerza distintiva y para evitar riesgos de cancelación. Entonces señalamos los problemas que las comunidades religiosas tienen de probar un uso propio, adecuado y suficiente. Para hacerlo normalmente deben mostrar que han usado la marca en el comercio (lo que en ocasiones resulta inapropiado), en la clase registrada (que no existe para las religiones) y en una forma suficientemente amplia (lo que genera serios problemas a las comunidades religiosas de pocos fieles).

4.3. El ámbito del registro

Al igual que otros signos, el registro del nombre religioso cabe hacerlo en diversos ámbitos: en el nacional, en el comunitario y en el internacional. Ello implica lidiar con ordenamientos que, si bien mantienen sus estándares mínimos bastante homogeneizados, cuentan con significativas diferencias. Por ejemplo, algunos países toleran más las marcas defensivas, otros son reacios a ellas; la forma de prueba de la marca notoria y su misma eficacia varía de lugar en lugar, etc.

4.4. La legitimación para registrar

El hecho de que unos estados reconozcan o no personalidad jurídica a las confesiones religiosas, hace que el sujeto que registre como marca el nombre de una confesión no sea siempre el mismo titular en todos los Estados. Vuélvase a revisar la lista expuesta *ut supra* de registros de la denominación “Iglesia” y se verá cuán variados pueden ser los titulares del nombre de una confesión religiosa en los diferentes Estados. Esto último acarrea serios problemas a la confesión religiosa que sufre un cisma, porque si los sujetos separados han registrado cada uno la misma denominación en países diversos, formalmente los dos bandos acabarán teniendo derecho a un mismo nombre.

Cuando una empresa planea usar una marca a nivel internacional, traza un plan estratégico para su publicidad y registro en diversos países. Esto es muy propio de las políticas de *marketing*, pero no de la actividad pastoral, ni de la religiosa, que son de muy distinto cariz. En cualquier caso, conviene que las comunidades religiosas entren a considerar el tema desde una perspectiva muy similar.

4.5. Otros problemas circunstanciales

El sistema atributivo además plantea otros problemas propios del registro de signos. Quien registra los signos distintivos de su empresa ha de dilucidar cómo hacerlo: puede hacer un registro de la denominación de la empresa, del nombre comercial, del eslogan publicitario, del escudo de armas, etc. Mientras más registros hagan, en más costos incurrirá. Por lo mismo, habrá la tentación de agrupar las denominaciones, nombres, etc., en un solo signo compuesto o, incluso, en un signo mixto. El problema con estos signos es que su protección está limitada al conjunto y solo por excepción se protegen los elementos distintivos fuertes del compuesto. Así, por ejemplo, si se registrara la denominación "Santa Iglesia católica, apostólica, romana del Romano Pontífice", con tal marca sería difícil oponerse al registro de un tercero que quiera inscribir la marca "Iglesia apostólica".

Varias comunidades religiosas registran signos mixtos con la denominación y el escudo de armas o logo de la comunidad. Sin duda con un solo gasto adquieren derechos sobre ambos elementos del signo, pero sucede algo parecido a lo anterior: los signos mixtos están llamados a usarse de manera mixta. En todo caso, bajo el principio de no confusión, con una marca mixta siempre se podrá solicitar la denegación del registro denominativo o figurativo que cause confusión en el público. Se puede concluir que las marcas mixtas ofrecen más protección a la denominación y a la imagen consideradas aisladamente, que la que las marcas compuestas ofrecen a las

palabras que las integran si fuesen consideradas de manera aislada.

Otros problemas con los que se ha de lidiar son: que el registro puede estar ya efectuado por un tercero especulador; que existan registros similares, marcas defensivas, etc.; que la administración considere que la denominación es descriptiva, genérica o que pesa sobre ella una prohibición de registro. No pocas veces la administración ha permitido el registro de marcas que nunca deberían haberse registrado y ello representa un serio problema para los que vienen después.

Si alguien se apropiara de la palabra "iglesia", dejaría sin derecho a llamarse así a toda comunidad religiosa. De forma cuestionable esta denominación se ha registrado de manera aislada, varias veces en diferentes estados. Véanse las siguientes marcas:

Cuadro Nº 02

Marca	País	Nº y tipo	Clases	Titular
Iglesia	España	M2632591 Denominat.	37, 42	Emilio Pérez Murciano
Iglesia	España	M0842344 M1642941 M1642940 N0157036 Estilizadas	20 39 35 35	Emilio Pérez Murciano
Iglesia	Hungría	M9700509 Figurativa	33	Ooo "Basis Trade"
Eglise	Francia	97665069 Mixta	13	Brezac Artifices Société par actions simplifiée
Kirke	Corea	4020000021871 —	25	(주) 아람코퍼레이션
Kirke	Estonia	9600611 Mixta	35, 42	AS Kirke
Kirke	Estonia	9308377 Denominat.	16	—
Kirke	Polonia	Z.310256 Denominat.	10, 2	Fabryki Mebli "Forte" Spółka Akcyjna
Kirke	Polonia	Z.307449 Denominat.	19	"Classen-Pol" Spółka Akcyjna
Kirke	Polonia	Z.147549 Denominat.	3, 5	Gwiazda Krystyna Przedsiębiorstwo Handlowe Kirke

Kirke	Turquía	2007-07467 Estilizada	25	Özgür Yilmaz Kaplan
Church	Rusia	98712169 —	5,29,30 32-33, 42	Общество С Ограниченной Ответственностью "ИНТЕРСИСТЕМА"
Church	Rusia	96708298 —	30,42	Закрытое Акционерное Общество - Компания "Май"
Church	Rusia	2004705330 —	41,45	Сэуфайэ
Church	Dinamarca	VA 1988 07386 Deno.	25	Church & Co. (Footwear) Ltd
Church	Italia	RM1996C004013 —	18,25	Church & Co. (Footwear) Ltd
Church	G. Bretaña	UK00002378763 Deno.	35	The Church Agency Limited
Church	G. Bretaña	UK00000513245 Deno.	25	Church And Co. (Footwear) Ltd.
Church	Bulgaria	2005083096N Denomin.	38,41	"Мемра" Оод
Church	Alemania	3020090117446 Mixta	41,43	Aid Arbeit Und Beschäftigung In Der Diakonie Ggmbh
Church	Finlandia	T198804667 Denominat.	25	Church & Co. (Footwear) Limited
Church	Grecia	F91330 Denominat.	25	Church and Co (Footwear) Ltd
Church	Suecia	1988-09083 Denominat.	25	Church and Co (Footwear) Ltd
Church	Noruega	19884769 Denominat.	25	Church and CO LTD
Church	OAMI	10775765 Denominat.	9,14,16 3,18,25 34-35	Church & CO. (Footwear) LTD.

Los registros son cuestionables por diversas razones. La primera, porque no es conveniente el registro de nombres religiosos para temas no religiosos (como comida, bebidas, etc.), cosa que en varios países constituye una prohibición absoluta[29]. Pero sobre todo porque quien inscribe válidamente

[29] En concreto, se incurre en la prohibición absoluta de genericidad.

una marca en una clase, en principio deja sin derecho a terceros a usar esa denominación o gráfico a los demás en ese sector del mercado.

En descargo podría decirse que la mayoría de los registros se hacen en sectores donde existen menos conflictos con los credos religiosos. La clase 20 protege muebles; la 33, bebidas alcohólicas; la 37, servicios de construcción, reparación, etc.; y la 39, de transporte. Además, cabe precisar que muchos registros son "estilizados" (denominaciones con un cierto tipo de letra) o figurativos, y que algunos se hacen en países donde tales palabras no significan nada.

Sin embargo, estas razones no son apodícticas, porque la lista presenta múltiples denominaciones, porque los registros estilizados sí protegen en buena medida el nombre, como también lo hacen los registros mixtos, aunque con menos fuerza. Y respecto a los productos protegidos, muchos de ellos entran en frontal conflicto con las actividades de las comunidades religiosas que usualmente registran sus marcas en las clases 9, 16, 32, 35, 41, 42 y 45, según acabamos de ver. Pero, aunque la palabra "Iglesia" estuviera registrada en otras categorías, igual sería cuestionable el registro, porque nadie puede tener con exclusividad la denominación "iglesia" que es un signo bastante débil y más bien se muestra como genérico. De otra manera se le estaría limitando el derecho de las diferentes iglesias a contar con productos y servicios en cualquier clase de la Clasificación de Niza.

Por último, es cierto que la jurisprudencia comparada considera a las palabras expresadas en idioma extranjero como denominaciones de fantasía. Pero ciertamente no goza del *fumus boni iuris* el hecho de que en Alemania alguien quiera apropiarse de la exclusividad de la palabra "Church" justamente en la clase 41, por más que allá se utilice la palabra "Kirche" para referirse a la noción de iglesia.

5. Sistemas marcarios mixtos

Entre los extremos conformados por el sistema declarativo y el atributivo, existe una amplia variedad de sistemas marcarios. Actualmente la tendencia es la de darle mayor fuerza al registro público, salvando de manera excepcional la distintividad de algunos signos no registrados (como la marca notoria, la renombrada o los signos oficiales). Por ejemplo, en el derecho alemán, el nacimiento del derecho marcario en principio está subordinado a la inscripción del signo, aunque la misma ley protege la marca no registrada que ha adquirido notoriedad mediante el uso[30]. En España y los países de la Comunidad Andina, el signo notorio puede anular una marca registrada igual. Más fuerza aún se da en Italia al signo no registrado, donde la "marca de hecho" por principio se equipara a la marca registrada y en general se reconoce a ambas igual protección; con todo, en la práctica el paraguas legal protege de manera más eficaz, en intensidad y extensión, a la marca registrada, que a la que no lo está[31].

---

30 La Ley de Marcas alemana (la *Markengesetz* de 1995 §4) admite tres modos de producirse el nacimiento del derecho sobre la marca: a) la inscripción del signo en el registro; b) el uso del signo en el tráfico económico, en cuanto el signo adquiera notoriedad entre los círculos interesados; y, c) la notoriedad se dé de acuerdo al art. 6.*bis* del Convenio de París.

31 La jurisprudencia italiana también habla de una "notoriedad" del signo no registrado, pero tal concepto ahí equivale a que de hecho el signo haya adquirido distintividad en un sector de la población: se trata de una mínima notoriedad (igual que en el sistema de los países de habla inglesa). Por eso, para algunos autores extranjeros, como Mascareñas, Chavanne, Ladas, Roubier y Saint-Gal, la protección de la marca extrarregistral es tan fuerte en el sistema italiano, que bien puede concluirse que dicho país adopta el sistema declarativo. *Cfr*. Nava, *Derecho de las Marcas*, p. 415.

Ha de tomarse en cuenta que el Código Civil italiano de 1942, arts. 9, 17 y 48, así como la Ley de Marcas italiana del mismo año, no conceden tanta fuerza a la marca notoria local que no puede oponerse a todas las solicitudes marcarias. En cambio, el signo que ha probado su notoriedad *ex* art. 6.*bis* del Convenio de París sí impide el registro de la marca similar confundible.

En cualquier caso, los países cuidan que nadie resulte confundido o engañado. Por eso todos los ordenamientos jurídicos adoptan en alguna medida el sistema fáctico, al menos para ciertos signos, como los notorios, las indicaciones geográficas, las condecoraciones, o ciertas marcas colectivas o de garantía.

6. Los registros de nombres de personas jurídicas y de comunidades religiosas

La regulación marcaria suele ser muy acuciosa al momento de precautelar la buena fe del público y los derechos distintivos de terceros. Lo contrario sucede en los demás registros públicos (*v. gr.* el registro de personas jurídicas, fundaciones, etc. o el registro de comunidades religiosas), donde suele imperar un sistema atributivo bastante elemental que, sin más, considera titular de un nombre al primero que lo solicita. Si el nombre solicitado ya está inscrito por un tercero, la autoridad simplemente niega el registro. Pero una vez inscrito, el derecho al nombre subsistirá mientras subsista la persona jurídica.

Normalmente, para que las comunidades religiosas puedan operar en un país y ser titulares de bienes propios, ellas deben contar con algún tipo de personalidad jurídica reconocida por el Estado. En algunos lugares (*v. gr.* en Italia, Estados Unidos de América y Francia) no se prevé para las confesiones religiosas una personalidad de derecho especial, por lo cual la comunidad deberá organizarse acudiendo a las inapropiadas herramientas del derecho societario (civil o mercantil), constituyéndose como una compañía, corporación o fundación sin ánimos de lucro.

A partir de la segunda mitad del siglo XX se han propagado por el orbe diversas leyes de “libertad religiosa” que confieren personalidad jurídica de derecho especial a las confesiones religiosas que se inscriben en un registro público. Es el caso de

España[32], Portugal[33], México[34], Argentina[35], Colombia[36], Ecuador[37], Perú[38] y Chile[39], entre otros países. Alemania[40] y Austria[41] también conceden una personalidad jurídica de derecho especial a las confesiones religiosas no tradicionales; en cambio, a las religiones tradicionales —aquellas establecidas por varias décadas en el país— se les reconoce la figura de "corporaciones de derecho público", que gozan de mayores ventajas sobre todo de índole tributario[42].

---

32 En España rige la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 5-VII-1980.

33 En Portugal está vigente la Ley 16/2001 de 22-VI-2001.

34 En México está vigente la Ley de asociaciones religiosas y culto público de 14-VII-1992.

35 En Argentina rige la Ley 21.745 de 1978 que crea el Registro Nacional de Cultos y establece el sistema de registro obligatorio, excepto para la Iglesia Católica, que es considerada como sujeto público.

36 En Colombia está vigente la Ley 33 de 23-V-1994.

37 En Ecuador está vigente la Ley de Cultos por Decreto Supremo 212 de 23-VII-1937 y el Reglamento de Cultos Religiosos de 20-I-2000.

38 En Perú está vigente la Ley 29.635 de 16-XII-2010.

39 En Chile rige la Ley 19.638 sobre libertad religiosa (Diario Oficial de 14-X-1999).

40 En Alemania fue la Constitución de Weimar, art. 137.4, la que introdujo la posibilidad de que las confesiones religiosas que no eran corporación pública pudiesen obtener una capacidad jurídica de derecho civil. Actualmente estas confesiones son equiparadas a las asociaciones sin ánimo de lucro a que se refiere el art. 21 del BGB. Para su inscripción y registro deben reunir los requisitos establecidos en los arts. 55 y ss.

41 En Austria es la Ley Federal de 10-I-1998 (BGBl 19/1998) la que prevé el reconocimiento de la personalidad jurídica de las comunidades confesionales de carácter religioso. La norma crea una figura intermedia entre iglesias y confesiones con reconocimiento estatal y aquellas que no lo han logrado.

42 A las religiones no tradicionales se les permite adquirir una personalidad

Vale aclarar un par de cuestiones: por un lado, las confesiones religiosas no están obligadas a inscribirse en el registro estatal para subsistir, ni menos para ejercer su derecho a la libertad religiosa[43]. Por otro lado, el estado tampoco está obligado a registrar como "comunidad religiosa" a todo el que lo pida. De cuando en cuando, el estado niega por alguna razón la inscripción de algunas comunidades religiosas. En estos casos, las autoridades suelen advertir que "*la inscripción no es condición necesaria para la titularidad ni el ejercicio, tanto individuales como comunitarios, de la libertad religiosa*"[44].

En realidad, si una confesión religiosa no logra el registro, verá desmejorada su posición jurídica y se encontrará desprovista de una gran cantidad de beneficios y medios para hacer valer varios de sus derechos, careciendo además de un título sobre su nombre religioso. Esto genera una cierta indefensión, pues resulta evidente que quien obtiene el registro contará con una mejor defensa de su nombre, que quien no lo ha obtenido.

especial de derecho privado, no público, con menores beneficios. El beneficio que más echan de menos es la capacidad de recaudar ingresos a través del sistema fiscal estatal; en el resto de aspectos funcionan de modo muy similar.

43 La doctrina es unánime en este punto. Así, Vázquez García-Peñuela dice que "*la inscripción no es de carácter necesario ni para las confesiones religiosas, ni para sus entes, habida cuenta del carácter de Registro Administrativo que tiene el Registro de Entidades Religiosas*" (Vázquez García-Peñuela, 1994, pp. 590-591). *Cfr.* también Rodríguez Blanco, 2005, pp. 27-28; García García, 2005, p. 452.

44 Dirección General de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia español, Resolución de 26-VI-1986. *Cfr.* Montilla, 1999, p. 275. En igual sentido la Audiencia Nacional española señaló que "*la denegación de la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas de ningún modo se puede considerar contraria a la Constitución Española, puesto que la no inscripción en el Registro en nada conculca la posibilidad de ejercicio de la libertad religiosa, cuyos miembros pueden continuar practicando sus creencias y ceremonias sin obstáculo legal alguno*" (sentencia de 8-XI-1985).

Además, el primero que registra el nombre estará en una posición jurídica más ventajosa, que el que venga después. La práctica lo ha demostrado. En España, por ejemplo, se ha negado el registro a la comunidad *Yama'a Islámica del Al-Andalus*[45] y a la *Comunidad Cristiana de la Ciudad de Águilas*[46] por la única razón de que tales nombres no cumplían con el requisito de distintividad[47]. De alguna manera ha venido a imperar aquí el principio de registrabilidad estricto —creado en el derecho marcario para el mercado de bienes, no para las religiones— del "primer llegado, primer servido": el primero que registra un nombre es quien se lleva todos los derechos sobre él.

El sistema de registro estatal de entidades religiosas no está pensado para proteger los signos distintivos, y por eso en esta materia resulta bastante precario. Por ejemplo, carece de mecanismos idóneos para proteger los derechos distintivos de otras entidades; además, las autoridades que juzgan los conflictos de nombres desconocen las reglas de los distintivos industriales (ignorando hasta los elementales conceptos de marca fuerte y marca débil, de indicaciones de origen, de sellos de calidad, etc.). Como mínimo, para respetar el principio constitucional de legítima defensa de los propios derechos, deberían preverse publicaciones que den a conocer al público las solicitudes formuladas, junto a la institución de plazos para

45 Dirección General de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia español, Resolución de 1-II-1988.

46 Ibíd., Resolución de 21-II-1989.

47 Según la interpretación realizada por la Dirección General de Asuntos Religiosos del art. 3 del Reglamento del Registro de Entidades Religiosas (Real Decreto 142/1981), la denominación de la entidad religiosa debe ser idónea para distinguirla de cualquier otra. La Dirección ha denegado por este motivo varias solicitudes. En ocasiones, la falta de distintividad no es el único motivo de denegación del registro. Por ejemplo, en la Resolución de 28-I-1987, se negó el registro a la *Comunidad Musulmana de Ceuta*, tanto porque no cumplía con el art. 3 citado, como por las dudas que se cernían sobre su naturaleza confesional.

que otros se opongan y ejerzan su derecho a la defensa, lo que es común en los procesos de inscripción de marcas. Pero todo esto es ajeno al registro de las religiones.

También hay que considerar en este punto que algunas comunidades religiosas no necesitan inscribirse en el registro público de religiones porque en el ordenamiento interno ya están constituidas al amparo de un mejor derecho, como el de un tratado internacional. El ejemplo clásico en Occidente es el de la Iglesia Católica, a quien muchos concordatos, *modus vivendi*, pactos y demás acuerdos internacionales le reconocen una personalidad jurídica de derecho público. Se entiende así que en muchos de estos países las leyes de libertad religiosa no hayan requerido que la Iglesia Católica se registre como *persona de derecho especial* (así sucede con la ley peruana[48] y la española[49]). Sería un contrasentido pedirle a un ente de derecho público que se registre como persona de derecho especial. En principio ello debería comportar más ventajas, que conflictos, al momento de proteger el nombre de las comunidades religiosas de derecho público, aunque en la práctica esto no siempre haya sucedido así.

48 *Cfr*. Ley peruana 29.635, disposición complementaria 2ª§2, donde se estipula que "*la personería y capacidad jurídica de la Iglesia Católica y las entidades religiosas erigidas o que se erijan conforme a lo establecido en el Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú, de 19 de julio de 1980, se regulan por lo establecido en el citado tratado*".

49 El principio ha sido recogido explícitamente en la Ley 50 de Fundaciones de 26-XII-2002, donde se lee que "*lo dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio de lo establecido en los acuerdos con la Iglesia Católica y en los acuerdos y convenios de cooperación suscritos por el Estado con otras iglesias, confesiones y comunidades religiosas*..." (disposición adicional segunda). La Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 5-VII-1980 es menos clara en este punto.

7. El registro de nombres de dominio de Internet

Un registro algo más articulado es el de nombres de dominio de internet, donde también rige el sistema atributivo de "primer llegado, primer servido", pero cuenta además con algunas salvaguardas. Las políticas de la ICANN, que han resultado bastante efectivas y han sido elogiadas por la doctrina, permiten anular el registro de terceros cuando se demuestran tres cosas a la vez: (i) que el nombre de dominio es idéntico o similar —de tal manera que cause confusión— a una marca del demandante; (ii) que el demandado carezca de un interés o derecho, serio y justo, sobre el nombre de dominio; y, (iii) que el registro se haya realizado de mala fe[50].

Simon ha propuesto crear dentro de los Estados Unidos de América un registro de nombres de confesiones religiosas, con políticas similares a las de la ICANN, para los nombres de dominio (*cfr*. Simon, 2009, pp. 238, 311-312). Al igual que el autor norteamericano, consideramos que este sistema ofrece grandes ventajas a la defensa del nombre de las comunidades religiosas. Sin embargo, no compartimos del todo la postura de Simon, porque este sistema no tiene en cuenta el peso que de hecho tienen en la sociedad las religiones tradicionales que, por razones históricas y culturales, son las que tienen los nombres más notorios y las que más ataques a la distintividad de sus nombres deben soportar.

8. El registro de los signos estatales

El art. 6.*ter* del Convenio de París ha instituido un registro internacional para los signos oficiales de los países (*v. gr*. bandera, escudo, etc.; no para su nombre), donde el registro se hace por tiempo indefinido. Ciertamente la regulación sobre la distintividad de estos signos no es muy prolija en el Convenio, pero vale rescatar de ese sistema el tiempo indefinido de

50 *Cfr*. ICANN, Política de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio Uniformes, en art. 4(a)(i)-(iii).

protección (no se requieren renovaciones periódicas, ni demostrar el uso del distintivo) y, sobre todo, la prohibición absoluta que existe de registrar signos parecidos en los diferentes países. Una prohibición de tal naturaleza hace que cuando alguien solicita el registro de un signo idéntico o similar, tal registro debe ser impedido *ex officio* por las autoridades, incluso aunque el interesado no intervenga planteando una oposición formal.

En líneas generales, el sistema es bastante simple y no prevé mecanismos de solución de conflictos. Pocas disputas se han dado en este campo, aunque las hay. El caso más destacado ha sido el del Estado balcánico llamado por sus fundadores "República de Macedonia", o "Antigua República Yugoslava de Macedonia" por otros[51], que utilizó una bandera donde al centro aparecía el Sol de Vergina o estrella argéada, símbolo propio de la histórica región griega de Macedonia. A partir de la independencia de la República Socialista de Macedonia en 1991, cuando se desmembró de Yugoslavia, comenzaron las disputas por su reconocimiento internacional. Grecia, en concreto, se opuso desde el principio a que el nuevo Estado formara parte de los diversos organismos internacionales (ONU, OTAN, etc.) porque consideraba que sus signos distintivos violentaban los derechos de las colectividades de la región[52]. El Sol de Vergina fue retirado de la bandera por efecto

51 Este es el nombre que el Consejo de Seguridad de la ONU confirió de manera provisional en Resolución 817, de 7-IV-1993 para admitir al nuevo Estado dentro de la ONU. Este acto fue ratificado por la Asamblea General en la Resolución 225 de 8-IV-1993. Sin embargo, el nombre ha sido impugnado tanto por las autoridades griegas como por las de la República de Macedonia.

52 En concreto, el Ministro de Relaciones Exteriores de Grecia adujo que "*el escogimiento del nombre 'Macedonia' por parte de la Antigua República Yugoslava de Macedonia plantea inmediatamente la usurpación de la herencia cultural de un país vecino, por lo tanto el uso de este nombre constituye un motivo para reclamar los derechos sobre toda la región de Macedonia. Si los eslavomacedonios simplemente se hicieran llamar macedonios crearía una confusión semiológica entre los macedonios griegos, violando así los derechos humanos y su propia*

del acuerdo interino que la República de Macedonia suscribió con Grecia en Nueva York el 13 de setiembre de 1995, con mediación de la ONU.

Además de la simplicidad, este sistema también toma en cuenta el peso histórico del nombre de los Estados; aquí la historia pesa más que en cualquier otro sistema de adjudicación de marcas. El problema es que bajo este sistema la única comunidad religiosa que podría hacer valer un derecho en tal registro sería la católica, cobijándose en la potestad del Estado de la Ciudad del Vaticano. Sin embargo, se podría tomar como modelo para elaborar un sistema de registro de nombres de comunidades religiosas.

9. Conclusiones y propuestas

De lo anterior concluimos que la regulación mundial hoy vigente no protege de manera adecuada el derecho al nombre y a los signos distintivos de las comunidades religiosas. La propiedad industrial fue creada para el mercado, no para el culto, ni para las religiones, ni para otros objetos no comerciales, por lo que la aplicación de sus disposiciones para tales fines resulta en ocasiones bastante forzada. El derecho propio de "marcas" está destinado a proteger productos y servicios; los "nombres comerciales" protegen negocios o empresas; la "razón social" está prevista para las personas jurídicas; los signos de los estados tienen su propio sistema registral… pero no existe un registro o sistema universal para proteger los nombres de las diferentes colectividades, ni menos para los nombres de los *credos*.

autodeterminación. El uso de Macedonia por parte de la Antigua República Yugoslava de Macedonia crea problemas en el ámbito comercial y se convierte también en una excusa para distorsionar la realidad y fomentar actividades irredentistas que violan explícitamente la cláusula de mantener unas buenas relaciones bilaterales entre ambas naciones" (Ministerio de Relaciones Exteriores de Grecia, 1995).

Lo primero aquí es entender adecuadamente la problemática específica de las comunidades religiosas, y luego intentar mejorar el sistema de protección de sus signos distintivos.

Coincidimos con Simon sobre la conveniencia de diseñar un nuevo sistema de registro de nombres religiosos que se adecue mejor a la materia[53]. Sin embargo, consideramos que las líneas fundamentales del sistema deberían ser distintas a las que el autor propone. A nuestro entender, el nuevo sistema debería contemplar las siguientes características: (i) ser de ámbito internacional; (ii) cada registro marcario se haría por tiempo indefinido, sin plazo, dejando abierta la posibilidad de extinción del signo cuando nadie lo use; (iii) en general convendría adoptar el sistema atributivo, por el cual la comunidad religiosa que primero solicite el nombre debe ser la que inicialmente tiene derecho a él; (iv) no obstante lo anterior, el sistema debe reconocer el peso cultural, histórico y fáctico de las religiones tradicionales, junto a la notoriedad de sus nombres, de tal manera que se les reconozca un derecho preferente al uso de sus distintivos; (v) además, sobre los signos religiosos notorios debería pesar una prohibición absoluta de registro en cada estado signatario, los cuales no se podrían registrar sino por quienes representan a las comunidades religiosas; (vi) el sistema debe contar con las típicas salvaguardas previstas en otros sistemas, como el de la ICANN, de las cuales hemos hablado en su momento; y, (vii) convendría exigir que junto al nombre religioso se apareje el credo que la comunidad confiesa. Esto ayudaría a cada comunidad religiosa a definir sus propios dogmas (que no siempre están definidos, lo que genera problemas de identidad), y a sus miembros (que eventualmente podrían escindirse del grupo) a saber si son fieles al credo comunitario o no lo son. Por excepción, el sistema registral podría abrir la posibilidad a quienes disputan un mismo nombre para que el tribunal entre a analizar el fondo: esto solo convendría si las dos confesiones religiosas lo piden de consuno, ante lo cual el tribunal podría entrar a examinar la doctrina de la institución,

53 *Cfr.* Simon, 2009, pp. 238 y 311-312.

para analizar si corresponde con el nombre o con lo que profesa cada bando.

Por otro lado, convendría mucho que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual abra una nueva categoría en la Clasificación de Niza relativa a las actividades religiosas.

Queda mucho por hacer en este campo, sagrado para muchas personas, donde crece cada vez más el nivel de conflictividad.

10. Bibliografía

- Bertone, L. E. & Cabanellas de las Cuevas, G. (2008). Derecho de marcas, t. I. Buenos Aires, Argentina: Heliasta.

- DiJohn, J. (2014). Examining the outer-limits of trademark law in the religious context and potential implicit bias for non-secular litigants: Eller v. Intellectual Reserve, Inc. DePaul Journal of Art, Technology and Intellectual Property Law.

- García García, R. (2005). La necesaria reforma del Registro de entidades religiosas. En M. del Mar Martín (ed.), Entidades eclesiásticas y derecho de los Estados. Actas del II Simposio Internacional de Derecho Concordatario. Almería: Comares.

- Grecia, Ministerio de Relaciones Exteriores (1995). The Former Yugoslav Republic of Macedonia name issue. Disponible en: http://www2.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/ Geographic+Regions/South-Eastern+Europe/Balkans/Bilateral+Relations/FYROM/FYROM+-+THE+NAME+ISSUE.htm.

- Montilla, A. (1999). El concepto de confesión religiosa en el Derecho español. Práctica administrativa y doctrina

jurisprudencial. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

- Morales Andrade, M. (2001). Derecho marcario. Santiago de Chile: ConoSur.

- Nava Negrete, J. (1985). Derecho de las Marcas. Ciudad de México: Porrúa.

- Olsen, S. (2013). Protecting religious identity with american trademark law. Chicago-Kent Journal of Intellectual Property.

- Puig, D. (2004). To God what is God's and to Caesar what is Caesar's: Aesthetic functionality as value between trademark rights and religious freedoms. Journal of Technology Law & Policy.

- Riggiola, L. P. (1988). Trademark law: Generic term name of religion included within church name can be generic and not entitled to trademark protection. Seton Hall Law Review.

- Riofrío Martínez-Villalba, J.C. (2012). El derecho al nombre de las confesiones religiosas. La Propiedad Inmaterial.

- Riofrío Martínez-Villalba, J.C. (2014). Teoría general del derecho sobre los signos distintivos. La Propiedad Inmaterial.

- Rodríguez Blanco, M. (2005). Naturaleza y posición jurídica de las confesiones religiosas en el ordenamiento español. En M. del Mar Martín (ed.), Entidades eclesiásticas y derecho de los Estados. Actas del II Simposio Internacional de Derecho Concordatario. Almería: Comares.

- Simon, D.A. (2009). “Register Trademark and Keep the Faith: Trademarks, Religion, and Identity”. Idea: The Intellectual Property Law Review.

- Vázquez García-Peñuela, J.M. (1994). Posición jurídica de las confesiones religiosas y de sus entidades. En J. Otaduy (ed.), Tratado de Derecho Eclesiástico. Pamplona: Eunsa.

- Winner, E. (1982). Trade mark registration. What’s the use? Idea.

Quito, junio de 2020.

***

SECCIÓN III

DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

PROCESOS DE INTEGRACIÓN Y SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL APLICABLES A ECUADOR

Por *Patricia Alvear Peña*,
Jaime Martínez Hervas,
Cristóbal Montufar Gangotena
& Carlos Jerves Ullauri

Patricia Alvear Peña

Ph.D. en derecho por la Universidad de Buenos Aires (UBA, Argentina). Socia Fundadora y Gerente General de la firma Lexadvisor-Ecuador. Su aporte en este artículo se ha dado especialmente respecto del análisis sobre los procesos de integración intergubernamental, Mercado Común del Sur (MERCOSUR), y supranacional, Comunidad Andina (CAN), y los rasgos específicos del derecho comunitario andino y su vinculación con el derecho ecuatoriano.

Jaime Martínez Hervas

Abogado en libre ejercicio y Socio Fundador de la firma Lexadvisor–Ecuador. Su aporte en este artículo se ha dado especialmente respecto del estudio sobre los derechos conexos y la contextualización general del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

Cristóbal Montúfar Gangotena

Abogado, LL.M. en derecho corporativo y responsable del área de propiedad industrial de Lexadvisor-Ecuador. Su aporte en este artículo se ha dado especialmente respecto del análisis sobre propiedad industrial y marcas tridimensionales.

Carlos Jerves Ullauri

Abogado en libre ejercicio y Socio de la firma Lexadvisor-Ecuador. Se desempeñó como Director Nacional de Obtenciones Vegetales en Ecuador. Su aporte en este artículo se ha dado especialmente respecto del estudio sobre obtenciones vegetales.

PROCESOS DE INTEGRACIÓN Y SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL APLICABLES A ECUADOR

Patricia Alvear Peña
Jaime Martínez Hervas
Cristóbal Montúfar Gangotena
Carlos Jerves Ullauri

Palabras clave:
supranacionalidad, intergubernamentalidad, variedades vegetales, derecho de obtentor, recursos genéticos, marcas tridimensionales

Keywords:
supranationality, intergovernability, plant varieties, breeder's right, genetic resources, three-dimensional marks

Resumen:

El presente artículo aborda las características especiales del sistema jurídico andino, las cuales incluyen el control jurisdiccional y de legalidad del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que nace como consecuencia del proceso de integración supranacional en donde se desarrolla. A su vez, analiza las características propias del proceso andino, considerando su situación actual frente a otros procesos de integración de carácter intergubernamental como el Mercado Común del Sur, con el que se identifican sus diferencias, especialmente de efectos normativos. En este contexto, luego se describe el sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual dentro del derecho comunitario andino, su incidencia en

el desarrollo del derecho interno y la situación particular que, dentro del derecho ecuatoriano, tiene en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Desde el marco general, el objetivo es tratar en forma detallada dos ramas de la propiedad intelectual: las obtenciones vegetales y, dentro del sistema de propiedad industrial, las marcas tridimensionales.

Abstract:

This paper addresses the special characteristics of the Andean legal system, which include the jurisdictional and legality control of the Court of Justice of the Andean Community, which arose as a consequence of the supranational integration process where it develops. In turn, it analyzes the characteristics of the Andean process, considering its current situation compared to other integration processes of an intergovernmental nature such as the Southern Common Market, with which its differences are identified, especially with regulatory effects. In this context, the system of protection of intellectual property rights within Andean Community law, its impact on the development of internal law, and the particular situation that, within Ecuadorian law, has in the Organic Code of the Social Economy of Knowledge, Creativity and Innovation, are then described. From the general framework, the objective is to deal in detail with two branches of intellectual property: plant varieties and, within the industrial property system, three-dimensional marks.

1. Introducción: los procesos de integración en general

En este artículo es necesario describir el entorno regional en el cual se encuentran los países que integran la Comunidad Andina (**CAN**), así como el hecho de que en América del Sur coexisten varios procesos de integración de diferente naturaleza, que deben identificarse y confrontarse. Por ello, antes de abordar el sistema de protección de derechos de propiedad intelectual a nivel andino y su armonización en Ecuador, cabe establecer las características específicas de su estructura supranacional.

Para ello, definimos qué se entiende por "procesos de integración". Luego, identificamos sus diferencias con estructuras intergubernamentales con las que coexisten, como el Mercado Común del Sur (**MERCOSUR**), para pasar a lo particular y específico: el análisis del sistema de propiedad intelectual en el derecho andino y en el derecho interno ecuatoriano y, dentro de él, abordamos dos temas específicos: las marcas tridimensionales y las obtenciones vegetales.

En este contexto, para ubicar el problema ratificamos que los procesos de integración son de carácter político, social o económico[1]. Abarcan "*…la institucionalidad de los esquemas; el ordenamiento jurídico que regula su funcionamiento y la solución de controversias*"[2]. En la estructura institucional, se analiza la naturaleza y las funciones del órgano de integración[3]. Dependiendo de las atribuciones, naturaleza jurídica y "autonomía de los órganos facilitadores"[4] de la integración, los procesos pueden clasificarse en "supranacional" y de "cooperación, colaboración o intergubernamentales"[5].

En razón de la naturaleza del proceso de integración, los problemas que se presentan en el ejercicio de la soberanía de los Estados miembros son diferentes, como lo es el efecto de las normas comunitarias en los ordenamientos jurídicos regionales y nacionales de los Estados miembros, así como "*…la implementación de los sistemas y mecanismos de*

1 Susana Czar de Zalduendo y Sandra Negro (dir.), *Derecho de la Integración, Manual*, Docuprint, Tacuari, Buenos Aires, 2013, p. 5.

2 Ibíd., p. 29.

3 Ibíd., pp. 31 y 32.

4 Oswaldo Salgado, *El ABC del Derecho para la Integración, el Surco de la Neo – Integración,* EDISLAT, Ediciones y Distribuciones Latinoamericanas, Cuenca, Ecuador, 2010, pp. 67 y 68.

5 Ibíd., pp. 67 y 68.

solución de controversias a través de la mediación y el arbitraje".[6]

En este sentido, en los procesos de integración supranacional, la soberanía debe ser entendida y abordada en dos momentos: el primero, cuando el Estado soberanamente decide integrarse y decide desprenderse temporalmente de un cúmulo de atribuciones o poderes, que en adelante serán ejercidas por órganos o instituciones comunes; y el segundo, cuando al verificarse el despliegue de los poderes supranacionales mediante la adopción de políticas o de normas jurídicas compartidas, los Estados quedan compelidos a su cumplimiento, quedando autolimitados en sus capacidades de acción administrativa y regulatoria. Por virtud de la integración comunitaria, el Estado nacional queda sometido al nuevo ordenamiento jurídico supranacional, tanto sus ciudadanos y personas jurídicas[7].

Para Hugo Gómez, los procesos supranacionales poseen una naturaleza jurídica y estructura organizacional propia, donde los Estados miembros ceden parte de su soberanía legislativa, ejecutiva y judicial a favor de la estructura supranacional[8]. Por

---

6 Ibíd., p. 32.

7 Ver Leonor Perdomo Perdomo, "El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino y el Bloque de Constitucionalidad", en *Tinta Jurídica*, Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UISE, Universidad Internacional SEK, N° III, Quito, 2014, pp. 109 y 110.

8 Ver Hugo R. Gómez Apac, "Capítulo I. La Comunidad Andina", en Hugo R. Gómez Apac y Karla Margot Rodríguez Noblejas (dirs.), *Apuntes de Derecho Comunitario Andino. A propósito de los 50 años de la Comunidad Andina y los 40 años de creación de su Tribunal de Justicia*, Editorial San Gregorio S.A, Ecuador, 2019, pp. 26-27, con cita a Walter Kaune Arteaga, "La necesidad de la integración y el orden y ordenamiento jurídico comunitario", en Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Testimonio Comunitario – Doctrina, Legislación, Jurisprudencia*, editado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 42.

ello, como señala el mismo autor, parafraseando a Walter Kaune Arteaga:

> "*…la Comunidad Andina es un organismo supranacional que ejerce la soberanía compartida resultante de la cesión de soberanía efectuada por los países miembros; cuenta con una estructura institucional que, si bien sigue los lineamientos tradicionales de la división de poderes, tiene diferentes órganos que se encargan de legislar, administrar sus intereses y dirimir las controversias que surjan en su seno; tiene un ordenamiento jurídico que proviene de los tratados constitutivos y de los órganos legislativos creados por aquellos, cuya jerarquía, aplicación, efectos y supremacía se rigen por principios que le son propios, de donde emerge una nueva disciplina jurídica: el derecho comunitario andino.*"[9]

Por consiguiente, a un proceso supranacional le corresponde la conceptualización de soberanía moderna, que no se afecta real ni sustancialmente en estos procesos. El problema de fondo está en su acoplamiento a la nueva realidad que enfrentamos y al rediseño del canon constitucional idóneo para soportar procesos de integración fuertes[10]. Este hecho debe reflejarse, entre otras cuestiones, en la armonización normativa de los países internos miembros de la estructura supranacional.

1.1. Diferencias entre el derecho de integración supranacional de la CAN y el de integración intergubernamental del MERCOSUR

La estructura de la CAN es más compleja que las de carácter intergubernamental o de cooperación, las que por su propia naturaleza son limitadas[11], pues desarrollan su actividad con

---

9 Hugo R. Gómez Apac, "Capítulo I. La Comunidad Andina", op. cit., p. 27.

10 Leonor Perdomo Perdomo, "El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino y el Bloque de Constitucionalidad", op. cit., p. 110.

11 César Montaño, *Problemas constitucionales de la Integración*, Porrúa, México, México 2013, p. 70.

fines definidos en su creación. Por ello, no comportan mayores incidencias en los poderes públicos internos de sus Estados miembros, que siempre votan en consenso sus decisiones y el cumplimiento de los límites e instrucciones internas de los Estados. Así, no se genera la compleja relación normativa entre el sistema jurídico supranacional y el nacional, que se conoce hoy en la doctrina como *spaghetti bowl*, basado en la primacía del derecho comunitario sobre el nacional, su aplicación inmediata y efecto directo.

A nivel intergubernamental, su derecho comunitario está conformado por normas que facilitan sus procesos de integración, pero al carecer de autonomía tienen un carácter de colaboración o cooperación plena. Por ello, las decisiones y acciones ejecutivas están condicionadas a la voluntad absoluta de los Estados miembros[12]. Para Calogero Pizzolo, en esta forma de integración:

> "*... las relaciones internacionales se basan en la colaboración o coordinación entre Estados, donde no se imponen decisiones por el voto de la mayoría sino que todo se hace a través de acuerdos, a ser cumplidos en forma voluntaria por los países involucrados, respetándose la soberanía de cada uno de ellos.*"[13]

Las normas de integración intergubernamental tienen independencia jurídica porque son nuevas, pero se diferencian del derecho de integración supranacional y del derecho internacional en sus objetivos, fuentes, sujetos, principios rectores, métodos de interpretación, aplicación de normas y estructura de coordinación y de subordinación. Esto siempre entendido dentro de un marco funcional diferente y carente de autonomía supranacional. Este autor sitúa al derecho intergubernamental como parte del derecho internacional

12 Salgado, *El ABC...*, op. cit., p. 96.

13 Calogero Pizzolo, *Derecho e Integración Regional: Comunidad Andina, Mercosur, SICA, Unión Europea*, Ediar, Buenos Aires, 2010, p. 523.

público, el que tiene por objeto regular asuntos especialmente económicos y comerciales entre los Estados miembros, sin ceder ni compartir su soberanía.

En esta clase de procesos, por la carencia de supranacionalidad y por la naturaleza de asociación o cooperación, las instituciones comunitarias se caracterizan por estar:

> "*...manejadas directamente por los Estados mediante la fórmula de coordinación de soberanías nacionales cuyo fundamento reside en la convicción de la preeminencia de los intereses nacionales que se basan en una visión rígida de la soberanía misma.*"[14]

Por lo tanto, y como enseña el profesor Pizzolo, sus características son las siguientes:

a) La primacía del interés nacional de cada uno de los Estados miembros;
b) La existencia de órganos de carácter diplomático;
c) La emisión de resoluciones de carácter predominantemente recomendatorio o vinculante, únicamente en el caso que sean adoptadas por unanimidad.[15]

En este caso, no existe la cesión de atribuciones —como plantea César Montaño— "*…o competencia* [sic] *soberanas a favor de las organizaciones que la integran*"[16]. El MERCOSUR, en tanto expresión de un proceso de integración intergubernamental, es catalogado como una "organización internacional clásica"[17], a diferencia de la Comunidad Andina,

[14] Ibíd., pp. 526 y 527.

[15] Ibíd., p. 527.

[16] Ibíd., p. 527.

[17] Ibíd., p. 527.

que se enmarca dentro de un proceso de integración supranacional.

En consecuencia, el derecho de integración intergubernamental no tiene primacía sobre el derecho interno y carece de aplicación directa e inmediata, a diferencia del derecho supranacional andino. Resulta evidente que el derecho para la integración intergubernamental es diferente al derecho supranacional, entre otras cuestiones, por los efectos jurídicos que de ellos se derivan.

En relación con la estructura del MERCOSUR, esta nació con la suscripción del Tratado de Asunción (en adelante, **TA**), el 26 de marzo de 1991.[18] Entre sus principales objetivos y propósitos, encontramos los siguientes:

a) La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos;
b) El establecimiento del arancel externo común;
c) La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales; y
d) El compromiso de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes para el fortalecimiento del proceso de integración.[19]

El TA concibió inicialmente al MERCOSUR como un proyecto abierto e integrador.[20] De hecho, se generó con el fin de ir acoplando este organismo a los procesos de cambio y evolución que implica la integración. Sus principios característicos fueron: gradualidad, flexibilidad y equilibrio.[21] Sin embargo, el Protocolo de Ouro Preto, complementario del

18 Oswaldo Salgado, *El ABC*..., op. cit., p. 313.

19 Ibíd., p. 84.

20 Calogero Pizzolo, *El derecho de integración…*, op. cit., p. 528.

21 Oswaldo Salgado, *El ABC…*, op. cit., p. 315.

TA, que establece la estructura funcional del MERCOSUR, le otorga un corte intergubernamental y clásico.

El MERCOSUR se basa en un sistema de solución de controversias y no en un sistema de control jurisdiccional y de legalidad, como sí lo hace la CAN. Sus órganos emiten opiniones consultivas, pero sin efectos vinculantes ni obligatorios, salvo casos excepcionales, y establece mecanismos de negociaciones de buena voluntad directas entre los Estados parte. El único mecanismo de solución de controversias es el procedimiento arbitral, dividido en dos instancias. La primera refiere a los reclamos de particulares por sanciones o aplicaciones de cualquier Estado parte y demás normativas de integración intergubernamental del MERCOSUR. La segunda instancia cuenta con tribunales arbitrales *ad hoc* y un Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR,[22] pero como foro de arbitraje, no como interpretador prejudicial de la normativa comunitaria, como sucede en la CAN.

Las normas originarias o derivadas no se introducen automáticamente en el ámbito interno de los Estados miembros, pues se ha regulado expresamente el proceso de incorporación. Los Estados parte del MERCOSUR conservan intacta su soberanía. Por lo tanto, en el MERCOSUR "*…no se ha producido el acoplamiento automático entre el ordenamiento internacional y el ordenamiento interno de los Estados parte, típico de comunidades económicas supranacionales*"[23].

---

22 Ibíd., pp. 323-338.

23 Calogero Pizzolo, *Derecho de integración…*, op. cit., p. 532. Tomada la cita de Emilio Biasco, "Federalismo y Mercosur, adaptación de las Constituciones al Mercosur", en *Derecho Administrativo (Homenaje a Miguel S. Marienhoff)*, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, parágrafos VI y VII.

1.2. La CAN a más de medio siglo de su creación

El sueño de integración y unión de América del Sur no es un anhelo reciente; así lo observamos ya en el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, convocado por Simón Bolívar[24]. Para Bolívar, crear una confederación americana implicaba la unión de Latinoamérica, aunque no llegaron todos los países convocados. Entre los acuerdos a los que arribaron en esta primera cita, se destacan la Unión Liga y Confederación entre las Repúblicas, las contingencias militares que debía proporcionar cada república, el convenio militar de secreto común y un convenio protocolar en el que se acordó trasladar la asamblea a Tacubaya, localidad cercana a la ciudad de México. Estos acuerdos no prosperaron. Bolívar concibió a la par la Federación de los Andes, que limitaba la integración a los países de la Gran Colombia, Perú y Bolivia[25].

Esta aspiración integracionista empieza a concretarse dentro de un marco jurídico recién con la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), de 1960, la primera propuesta de integración económica latinoamericana del siglo XX.[26] Fue sustituida en 1980 por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), mediante el Tratado de Montevideo, como organismo intergubernamental creado para establecer preferencias económicas regionales y lograr un mercado común latinoamericano.[27] En este contexto, dentro del marco de la ALALC, se formó el Grupo Andino,

---

24 Ricardo Vigil Toledo, *La estructura jurídica y el futuro de la Comunidad Andina*, Thomson Reuters, Civitas, Pamplona, España, 2011, p. 13.

25 Hugo R. Gómez Apac, "Capítulo I. La Comunidad Andina", op. cit., pp. 21-24.

26 Tratado disponible en: http://www.ehu.eus/ceinik/tratados/10TRATADOSSOBREINTEGRACIONYCOOPERACIONENAMERICA/101ALADI/IC1011ESP.pdf (Visitado: 5 de julio de 2016).

27 http://www.aladi.org/sitioAladi/index.html (Visitado: 5 de julio de 2016).

convertido luego en el Acuerdo de Integración Subregional denominado Pacto Andino, mediante el Acuerdo de Cartagena suscrito el 26 de mayo de 1969, por Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia y Chile, al que se adhirió Venezuela en 1973.[28] Al momento son parte Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. El Pacto Andino cambió su denominación a Comunidad Andina (CAN) en 1997, con el Protocolo de Trujillo.

El Tratado Constitutivo de 1969 (Acuerdo de Cartagena) fue la culminación de las negociaciones iniciadas en la Declaración de Bogotá del 16 de agosto de 1966. Este acuerdo fundacional estableció los objetivos de integración supranacional, los mecanismos y las medidas para alcanzar sus fines. Además, diseñó su estructura básica: Comisión y Junta. Diez años después, el 28 de mayo de 1979, se creó el órgano jurisdiccional, así como sus mecanismos de control, mediante la suscripción del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, **Tratado de Creación del TJCA**).[29] La creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, **TJCA**) consolidó la "naturaleza supranacional" de este proceso[30].

---

28 http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=195&tipo=QU&title=resena-historica (Visitado: 5 de julio de 2016).

29 http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx?link=TP (Visitado: el 5 de julio de 2016).

30 Hugo R. Gómez Apac, "Capítulo I. La Comunidad Andina", op. cit., pp. 21 y ss. Ricardo Vigil Toledo, *La estructura jurídica…*, op. cit., pp. 23 y ss. Este último autor nota que en los congresos de juristas latinoamericanos celebrados en Lima en 1879 y Montevideo en 1889, se elaboró un proyecto para la unificación del derecho para toda América Latina, constituida por las ex colonias españolas, las que antes del nacimiento de los Estado nación, eran un solo pueblo, unidos por una misma lengua, estructura jurídica y cultura. Aspiración que se frustró por la fragmentación de legislaciones y de la creación de Estados naciones, cuando se imponía el "americanismo" o "panamericanismo", perdiendo la oportunidad histórica que la tomó por ejemplo los Estados Unidos de América. Señala que no se ignoraba entonces que la creación de una federación o unión había sido conseguida luego de una sangrienta guerra que evitó su desmembración territorial y jurídica, lo que implica obviamente una cesión de soberanía de

El modelo de integración de la subregión andina presenta características de orden estructural y normativo propias, pues desde sus instituciones supranacionales crean su propio derecho y hacen un control jurisdiccional de su cumplimiento, como del proceso de integración. Estos rasgos son de orden estructural y de orden normativo.

En cuanto a lo primero, la CAN está dotada de una estructura funcional propia que la contiene[31], compuesta por órganos supranacionales, intergubernamentales, instituciones, convenios y otras instancias integradas al Sistema Andino de Integración, que forman una estructura de integración autónoma de sus Estados miembros. Su capacidad legislativa y sus pronunciamientos se superponen sobre la normativa interna y su control jurisdiccional es ejercido por el TJCA.

En cuanto al orden normativo, en ejercicio de las atribuciones y competencias dadas a los órganos supranacionales de la CAN, al igual que en la Unión Europea, "…*cuentan con poderes normativos y ejecutivos propios…*"[32] que crean derecho. Posee un ordenamiento jurídico novedoso, autónomo, con sus propias características y principios, denominado derecho comunitario andino, distinto al derecho internacional, el que goza de principios inherentes a su naturaleza supranacional.[33] El ordenamiento jurídico andino se encuentra constituido por el derecho comunitario originario, primario o fundacional y el derecho comunitario derivado o secundario,[34] que tienen características jurídicas únicas y

los varios Estados que se fusionan en un gobierno central.

31 Calogero Pizzolo, *Derecho de Integración Regional…*, op. cit., p. 389.

32 Ibíd., p. 396.

33 César Montaño, *Problemas Constitucionales de la Integración,* Editorial Porrúa, México, 2013, pp. 77 y 78.

34 Ibíd., p. 79.

propias de un sistema de integración supranacional, que son las siguientes:

(i) *La primacía del derecho comunitario andino*: las institucionales supranacionales de la CAN han creado y crean un ordenamiento jurídico propio, sobre las diversas disciplinas que interesan a la comunidad, sobre la base de los tratados fundacionales.[35] Esta normativa es obligatoria para los Estados miembros. En caso de contradicción, prima el derecho comunitario sobre el nacional.

(ii) *Efecto o eficacia directa de las normas comunitarias*: el derecho comunitario, una vez promulgado por las instituciones supranacionales de integración, en el ámbito de sus competencias, tiene eficacia directa sobre las instituciones y los ciudadanos de los Estados miembros[36], sin que pueda cuestionarse disposición estatal alguna. La eficacia directa del derecho comunitario se da a partir de su entrada en vigor en territorio comunitario, sin que para el efecto se requiera el ulterior aval del Estado miembro[37]. El efecto directo implica que:

> "*...los derechos y obligaciones individuales que emanan del derecho comunitario o supranacional son directamente aplicables para los integrantes o ciudadanos entre ellos o de éstos con los países miembros, grupos o comunidades integrantes.*"[38]

---

35 Ibíd., p. 77.

36 Ibíd., p. 78.

37 Ibíd., p. 78.

38 Oswaldo Salgado, *El ABC...*, op. cit., p. 102.

(iii) *Incorporación automática del derecho comunitario a la legislación interna de los países*: toda vez que el derecho originario o derecho fundacional es aprobado por los parlamentos nacionales de los Estados miembros, el derecho derivado o secundario, esto es, las normas que dictan los organismos de carácter supranacional con potestad legislativa comunitaria no requieren validación ni aprobación interna de los Estados miembros, y por ello son de incorporación inmediata en sus territorios desde su vigencia. Este principio se deriva de la obligación de los Estados miembros de integrar a su ordenamiento jurídico interno las normas de derecho derivado, sin ningún otro trámite y con incorporación automática del derecho,[39] sin que sea necesaria su introducción o exequátur[40], en el ordenamiento interno, pues "no se requiere de ninguna norma de carácter nacional para su incorporación"[41].

A las características señaladas se suman cinco principios inherentes de este sistema jurídico, que, como tales, cumplen una función ordenadora e informadora del derecho comunitario: a) principio de autonomía, b) principio de primacía, c) principio de aplicación inmediata, d) principio de efecto directo y e) principio de complemento indispensable[42].

Respecto de este último principio, tiene relación con la coherencia y coordinación normativa que debe existir entre los sistemas internos y los subregionales. Contiene un axioma básico fundamental: "*La norma nacional no puede contradecir lo establecido en la norma andina, pero puede*

39 Ibíd., p. 95.

40 Ibíd., p. 102.

41 Sandra Negro, *Derecho de Integración…*, op. cit., p. 300.

42 Hugo R. Gómez Apac, "Capítulo II. El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino", op. cit., pp. 47-55.

complementarla"[43]. Esta complementación puede ocurrir frente al silencio de ley comunitaria o ante su insuficiente regulación o regulación generalizada, y en ningún caso puede contrariarla.

En consecuencia, la CAN presenta una estructura normativa supranacional típica, con un ordenamiento jurídico propio, conocido como "ordenamiento jurídico andino", cuyo control jurisdiccional y de legalidad lo ejerce el TJCA,[44] que constituye el corazón mismo de este sistema y lo diferencia de estructuras intergubernamentales como las del MERCOSUR.

El ordenamiento jurídico andino, como lo determinó la sentencia del TJCA del 12 de noviembre de 1999 (Proceso 07-AI-99), publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 520 de fecha 20 de diciembre de 1999, constituye un ordenamiento jurídico autónomo y propio compuesto:

> "*...principalmente de dos tipos de normas jurídicas: las 'originarias', 'primarias', o 'constitucionales', que con las contenidas en el Acuerdo de Cartagena y en el Tratado de Creación del TJCA, y las normas 'derivadas' o 'secundarias' que son las contenidas en las Decisiones del Consejo Andino de Cancilleres, de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General, siguiendo la línea del Proceso 1-IP-1996, publicado en la Gaceta Oficial número 257 del 14 de abril de 1997*". (Proceso 1-AI-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2344 de fecha 21 de noviembre de 1996.)[45]

Esta sentencia estableció la preeminencia de las normas de carácter fundacional, primario y originario, por sobre las

43 Ibíd., pp. 54 y 55.

44 Ibíd., pp. 96-104.

45 Ricardo Vigil Toledo, *Estructura Jurídica…*, op. cit., p. 33.

derivadas y las secundarias.[46] Declaró las características del nuevo sistema jurídico y señaló que este nuevo derecho tenía principalmente fuentes legislativas, como las establecidas en el artículo 1 del Tratado de Creación del TJCA[47], con lo cual permitió ampliarlas a otras normas como las *soft law*[48], a los principios generales del derecho y a los derechos humanos. De lo expuesto se evidencia que el TJCA tiene atribuciones jurisdiccionales y controla la legalidad de los involucrados en el proceso de integración andina. Sus competencias constan establecidas en su tratado de creación, capítulo tercero (seis secciones) y en su Estatuto.[49]

Las acciones reconocidas inicialmente en el Tratado de Creación del TJCA fueron las de nulidad, de incumplimiento y de interpretación prejudicial (obligatoria y facultativa). El recurso por omisión o inactividad, jurisdicción laboral y la función arbitral, fueron añadidas con el Protocolo de

---

46 Ibíd., pp. 35-37, diferencia entre las normas originarias de carácter supranacional, constitutivas o fundacionales de la Comunidad Andina, con las de carácter secundario, que incluso pueden ser de carácter constitutivas de los órganos del Sistema Andino de Integración, que pueden o no ser parte del mismo, por ejemplo, los convenios, los que no están sujetos a normas de derecho internacional y no comunitario andino.

47 "*DEL ORDENAMIENTO JURIDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA Artículo 1.- El ordenamiento jurídico de la CAN, comprende: a) El Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; b) El presente Tratado y sus Protocolos Modificatorios; c) Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina; d) Las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina; y 1 El numeral Primero del Protocolo de Cochabamba dice: 'PRIMERO.- Modifíquese el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo con el siguiente texto: - 2 - e) Los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros entre sí y en el marco del proceso de la integración subregional andina*".

48 Ver Ricardo Vigil Toledo, *Estructura jurídica…*, op. cit., pp. 33-37.

49 Ibíd., p. 85.

Cochabamba[50]. El mecanismo de control jurisdiccional es un elemento importante en el derecho comunitario andino, donde son relevantes y abundantes las interpretaciones prejudiciales y acciones de incumplimiento por las que aplica la norma comunitaria, por lo que la función arbitral en la CAN es mínima, a diferencia de la jurisdiccional[51].

Este hecho marca una importante diferencia con los procesos regionales intergubernamentales como el MERCOSUR, en los que, al carecer de órganos con capacidad jurisdiccional, la función arbitral otorgada es fuerte, por ser el único mecanismo concebido para la solución de las controversias. El mecanismo arbitral en el MERCOSUR es resuelto en primera instancia por un tribunal arbitral *ad hoc*[52], y en segunda, mediante revisión, por el Tribunal Permanente de Revisión, el que emite laudos, opiniones consultivas y resoluciones[53]. El Grupo Mercado Común (GMC) es el encargado de resolver los problemas sujetos a arbitraje de los Estados miembros[54].

En conclusión, el TJCA es "*…el órgano jurisdiccional con capacidad para declarar el derecho comunitario, dirimir controversias e (…) interpretarlo uniformemente, es decir, es*

---

50 Hugo Gómez Apac y Karla Margot Rodríguez Noblejas, "Capítulo III: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina", op. cit., pp. 94-125.

51 Oswaldo Salgado Espinoza, *El ABC…*, op. cit., p. 250, demuestra por ejemplo que en el año 2005 se dictaron 233 interpretaciones prejudiciales, mientras que en el mismo año se dictaron 5 laudos.

52 Tratado de Olivo, http://www.mercosur.int/innovaportal/file/680/1/solucion_de_controversias_final_-_02-01-2012.pdf (Visitado: 15 de julio de 2016).

53 http://www.tprmercosur.org/es/sol_contr_ini_proc_gral.htm (Visitado: 15 de julio de 2016).

54 http://www.mercosur.int/innovaportal/file/680/1/solucion_de_controversias_final02-01-2012.pdf (Visitado: 15 de julio de 2016).

el órgano del control de la legalidad…"[55] del ordenamiento jurídico andino. Definirse como una comunidad de derecho implica el reconocimiento de que el derecho comunitario andino no sólo comporta una normativa común, sino principios de derecho y valores propios de esa comunidad, lo que supera su acervo a la simple normativa, tornándolo en un verdadero sistema jurídico de carácter supranacional. El sistema jurídico andino y el nacional se entrelazan en forma indisoluble y por ello forman un sistema jurídico integrado, al que no escapa la normativa de protección de los derechos de propiedad intelectual.

De entre las acciones jurisdiccionales, la *interpretación prejudicial* se considera como un "*…mecanismo de cooperación entre el Juez Nacional y el Comunitario*"[56]. Tiene por objeto la interpretación por parte del TJCA de la norma comunitaria en forma correcta, objetiva y uniforme, para que la instancia nacional la aplique al caso concreto. La interpretación prejudicial puede ser facultativa u obligatoria, y tiene efectos vinculantes en el derecho interno y en el caso consultado.

La interpretación prejudicial puede ser solicitada por los jueces nacionales de diversas instancias y los organismos administrativos que tienen funciones jurisdiccionales, quienes deben aplicar normas del derecho comunitario andino. La consulta facultativa fue ratificada en la Interpretación Prejudicial Nº 14-IP-2007 de 21 de marzo de 2007.[57]

La interpretación prejudicial es considerada como la pieza clave del sistema jurisdiccional andino.[58] Se trata de una

55 Ibíd.

56 Oswaldo Salgado Espinoza, *El ABC…*, op. cit., p. 232.

57 Ibíd., p. 236.

58 Ricardo Vigil Toledo, op. cit., pp. 129-130.

consulta vinculante para el juez nacional, en la cual el juez comunitario expresa su interpretación de las normas comunitarias consultadas. Por lo tanto, en este caso, el TJCA no puede interpretar el derecho nacional porque esto es competencia del juez nacional. Además, no puede aplicar la norma comunitaria, sólo se limita a interpretarla, ya que su aplicación es obligación del juez nacional. A su vez, el Tribunal no puede pronunciarse sobre los hechos materia del litigio nacional, pues el ejercicio de comprobar su exactitud o decidir sobre su calificación es privativo del juez nacional.[59] En suma, es una actuación judicial en la que está claramente delimitado el reparto de competencias entre el juez comunitario y el nacional; en la cual resalta, sin dudas, un sistema de cooperación judicial.[60]

2. El sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual en la subregión andina y su incidencia en el derecho interno ecuatoriano

Las normas de protección de los derechos de propiedad intelectual a nivel comunitario llegan al derecho interno de los países miembros de la CAN como derecho derivado. Las decisiones comunitarias que integran este sistema son: a) la Decisión 351, que trata sobre los derechos de autor y derechos conexos; b) la Decisión 486, que norma los derechos de propiedad industrial a nivel comunitario; y c) la Decisión 345, que regula las obtenciones vegetales en correlación con la Decisión 391 que norma el acceso a los recursos genéticos. Cada una de ellas forma un microsistema que se entrelaza con la normativa interna de cada Estado miembro de la CAN, conforme se puede apreciar del análisis que pasamos a realizar a continuación.

59 Ibíd., p. 133.

60 Ibíd., pp. 132-134.

2.1. El régimen de protección de los derechos de autor y derechos conexos

Los derechos de autor y derechos conexos en el derecho comunitario se encuentran en la Decisión 351 de 1993.[61] Esta Decisión establece un sistema de protección sobre la materia siguiendo el sistema de protección del derecho continental europeo.[62] Protege toda creación autoral en su doble contenido, los derechos patrimoniales y morales, así como los de la gestión colectiva. La protección de estos derechos se basa en el principio de territorialidad, en razón del cual el nacimiento, contenido, ámbito, duración y transferencia de los derechos sustantivos y adjetivos dependen de la aplicación de las leyes nacionales de los países miembros[63], los que deben armonizar su sistema de protección a la norma comunitaria. La Decisión 351 delimita la protección de estos derechos en la subregión andina y guarda coherencia con los tratados internacionales dictados en la materia, siguiendo la línea de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (**OMPI**).

Por su parte, internamente, además de la normativa constitucional que se encuentra en el artículo 322, a nivel infra constitucional en el Libro III del Código de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad o Innovación (también llamado Código de Ingenios), se incorporó en el tratamiento de los derechos de autor y derechos conexos novedades tales como el reconocimiento de las creaciones o adaptaciones basadas en tradiciones y prácticas ancestrales y los derechos de autor de las comunidades, como sus legítimos poseedores. Se prohíbe la explotación ilícita de estos conocimientos y se ordena el respeto de los derechos colectivos. Asimismo, reconoce los derechos patrimoniales de los autores de las obras

61 Ana María Pacón, "La protección del derecho de autor en la Comunidad Andina", en AA.VV., *Derecho Comunitario Andino*, op. cit., pp. 299-300.

62 Ibíd., p. 302.

63 Ibíd., p. 301.

creadas en centros educativos, como universidades o escuelas politécnicas, institutos superiores, entre otros, estableciendo una licencia gratuita e intransferible y no exclusiva para uso no comercial de estas obras. En caso de uso comercial, se reconoce un porcentaje no inferior al 40% de los beneficios económicos resultantes de su explotación. En el caso de obra por encargo, se establece a favor del autor "un reconocimiento equitativo" (artículo 121) por la explotación de la obra, excepto en las creaciones de *software*.

Las obras creadas con recursos del sector público, o por servidores públicos en el desempeño de sus cargos, así como las consultorías, bienes y servicios contratados por el Sistema Nacional de Contratación Pública son de titularidad del organismo público respectivo. En el caso de consultorías, bienes y servicios resulta obligatoria su publicación y acceso por medio del Sistema de Información de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales.

Dentro de los derechos de autor, establece que la información y contenido de las bases de datos producto de investigaciones financiadas con recursos públicos son de acceso abierto, salvo por razones de seguridad, soberanía, protección de acuerdo con el Código de datos personales o no personales, entre otros. Se crea una regulación específica para el *software* y bases de datos. Establece límites al reconocimiento, uso y explotación del *software* cerrado y bases de datos; e incorpora disposiciones sobre tecnologías libres, tales como el *software* de código abierto, los estándares abiertos, los contenidos libres y el *hardware* libre (artículo 142), que debe ser apoyado por las instituciones u organismos del Estado y en los centros educativos. Asimismo, se establece la migración a *software* de fuente abierta y la preeminencia en la adquisición del *software* por parte del sector público (artículo 148).

La protección de las diferentes obras autorales se especifica con mayor detalle que la ley anterior. En este marco, se establece como plazo de protección general el de setenta años

luego de la muerte del autor. Protección que se extiende a diferentes obras, tales como la audiovisual y fotográfica desde la fecha de su divulgación.

Dentro de esta temática reconoce los derechos de autor de las comunidades, pueblos o nacionalidades, en los que se puede determinar un derecho individual. Establece el mismo plazo de protección desde la fecha de registro de la obra y cuando se cuente con el consentimiento colectivo de la misma. Se regulan las licencias obligatorias de los derechos de autor y conexos. Finalmente, en relación con a las sociedades de gestión colectiva, establece una regulación más detallada que la que contenía la ley anterior. Incluye todo lo referente a su vida jurídica, objeto, destino y liquidación de las recaudaciones, tarifas, obligaciones de sus administradores; control; fiscalización; intervención y sanción.

En consecuencia, la ley ecuatoriana hace un desarrollo normativo especial de las normas de derecho de autor y derechos conexos, donde establece protecciones mínimas a favor de los autores, el reconocimiento de la titularidad de los derechos colectivos y ancestrales y además establece la prohibición de abuso del derecho de autor y derechos conexos, y en el artículo 217 la concesión de licencias obligatorias sobre derechos de exclusiva de un titular, constituidos sobre obras literarias o artísticas, musicales o audiovisuales en los casos enumerados en el referido artículo.

2.2. El régimen común de protección de la propiedad industrial

La protección de la propiedad industrial a nivel comunitario se incorporó en torno a los debates del desarrollo económico de la región en los años 70, sobre la base de los principios de defensa territorial y la protección de la inversión extranjera. La primera norma sobre propiedad intelectual fue la Decisión 24, denominada “Régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías”. Esta decisión reguló los contratos de transferencia tecnológica, la

protección de estos derechos de propiedad industrial[64] y las regalías derivadas.

La Decisión 24 fue sustituida por la Decisión 85 de 1979, que marcó la primera etapa de regulación de la propiedad industrial en la región. Esta tenía contradicciones y diferencias con el Convenio de París, administrado por la OMPI, pues fue concebida como un instrumento vinculado al desarrollo industrial y tecnológico local. Esta decisión fue sustituida por la Decisión 311 del 12 de diciembre de 1991, "*que tuvo una vigencia de 63 días*"[65]. A esta le sucedió la Decisión 313, la que fue reformada por la Decisión 344, dictada en enero de 1994[66], en la que se asumió la agenda normativa de propiedad intelectual recomendada por la OMPI y marcada por la Organización Mundial de Comercio (**OMC**) y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (**GATT**) luego de la Ronda Uruguay.[67]

La Decisión 344 tuvo una vigencia de 20 años, hasta que fue reemplazada por la Decisión 486. Esta última difiere de sus antecesoras en su estructura y contenido, pues sigue casi literalmente la normativa sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (**ADPIC**)[68] dictada en el seno de la OMC. Esta decisión regula los derechos de propiedad industrial (marcas, patentes, diseños industriales y relacionadas).[69] Coincidimos en que la Decisión

---

64 Baldo Kresalja Rosello, *La política en materia de propiedad industrial en la Comunidad Andina, dentro de Derecho Comunitario Andino*, Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto de Estudios Internacionales, Fondo Editorial, Lima, Perú, 2013, pp. 238-241.

65 Ibíd., p. 257.

66 Ibíd., p. 259.

67 Ibíd., pp. 241-261.

68 Ibíd., p. 260.

69 Disponible en: http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=83&

486 es importante en el desarrollo de la normativa de protección de los derechos de propiedad industrial, pero, como señala Baldo Kresalja Rosselló, "*...no presenta un ideal acabado e inamovible de la regulación de estos derechos*"[70]. Lo expuesto confirma la tesis de que los derechos no pueden verse en forma inamovible ni estática. Se desarrollan y adecúan como el producto cultural y económico que es.

La Decisión 486 está en vigencia en Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia, por vía de derecho derivado y como norma supranacional, para los asuntos tanto de propiedad intelectual como de ciertos supuestos de competencia desleal.

Por su parte, en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación encontramos algunos cambios incorporados respecto de la materia marcaria, tales como el establecimiento expreso de limitaciones en el ejercicio de este derecho. Además, se incorpora una normativa sobre las denominaciones de origen, las especialidades tradicionales garantizadas y las indicaciones de procedencia.

En el artículo 359 del Código en mención, se enumeran, entre otros, los signos o medios que pueden constituir una marca: denominativos, figurativos, mixtos, tridimensionales, sonoros o auditivos, olfativos, marcas colectivas y marcas de certificación. Asimismo, se crea la marca país, destinada a distinguir, promocionar y posicionar la identidad cultural, socioeconómica, política, la biodiversidad, la imagen, la reputación y otros valores del país, la que será declarada mediante Decreto Ejecutivo, cuyo titular es el Estado.

En el artículo 360 se amplían las prohibiciones absolutas al registro marcario. Se prohíbe, por ejemplo, el registro de signos que contengan una denominación de origen para vinos y bebidas espirituosas; aquellos que reproduzcan o imiten el

tipo=TE&title=propiedad-intelectual (Visitado: 10 de julio de 2016).

70 Baldo Kresalja Rosselló, op. cit., p. 290.

nombre del Estado, los gobiernos locales e instituciones públicas o sus símbolos oficiales; y aquellos que contengan la denominación de una "especialidad tradicional protegida".

Respecto de las patentes y diseños industriales, la legislación interna ecuatoriana conserva lineamientos de la ley de propiedad intelectual que derogó. Incorpora elementos tales como su finalidad, acentuando que las patentes sirven para promover el desarrollo industrial y tecnológico y para la consecución del buen vivir.

En este contexto, el artículo 268 ratifica que no está permitido patentar, pues no se consideran como invenciones, los descubrimientos, principios y teorías científicas, los métodos matemáticos, los conocimientos ancestrales, los procesos biológicos naturales, el material biológico, la biodiversidad, los recursos genéticos que contengan la diversidad biológica, la agrobiodiversidad, el *software* o el soporte lógico como tal, ni las formas de presentar información. Además, el Código regula, en forma especial, la distribución de la titularidad de una patente, sus beneficios y regalías entre los inventores realizados en centros de investigación y de educación y por el desarrollo del cumplimiento de un contrato.

Para el régimen de licencias obligatorias, determina cuándo deben ser otorgadas por razones de interés público, emergencia o de seguridad nacional, en caso de una segunda patente cuya explotación requiera necesariamente del empleo de una primera; en caso de obtenciones vegetales y en caso de falta de acuerdo de los cotitulares.

En materia de propiedad intelectual, señala como otras modalidades relacionadas con ella la información no divulgada (artículo 506), sobre todo la relacionada con productos farmacéuticos y químicos; la autorización comercial (artículo 507) y los datos de prueba (artículo 508). Otorga competencia a la autoridad nacional en materia de propiedad intelectual y autoriza a terceros para acceder a información no divulgada

(artículo 510). En el ámbito de la propiedad intelectual, es competente para su conocimiento el organismo técnico que se crea para tal efecto, el que tiene las facultades de regulación, gestión y control de estos derechos.

Ubicado el contexto general del sistema jurídico ecuatoriano, que incluye normas supranacionales (Decisión 486), internacionales (Acuerdo sobre los ADPIC), constitucionales e infraconstitucionales, que forman el microsistema jurídico de protección de la propiedad industrial en Ecuador, procederemos a realizar el análisis de un caso específico: la protección marcaria de los diseños tridimensionales.

Al respecto, bajo el amparo de la legislación ecuatoriana en materia de propiedad industrial, existe protección sobre la creación inmaterial de diseños o marcas tridimensionales. Si bien la ley no contempla de manera expresa el término "marca" o "diseño" tridimensional, no cabe duda de que la protección existe bajo el concepto de marcas que constituyen la forma de los productos, sus envases o envolturas[71].

Ha sido la jurisprudencia de la CAN la que ha aclarado que los envases o envolturas que contengan fondo, ancho y altura se considerarán un signo tridimensional[72]. Por las consideraciones previas, resulta lógico entonces que un signo

---

71 El artículo 134 de la Decisión 486 de la CAN, en concordancia con el artículo 359 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación establecen que se constituirá como marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Requisito fundamental es que el signo propuesto tenga la capacidad de representación gráfica. Ambos artículos expresan que podrá constituir una marca "*la forma de los productos, sus envases o envolturas*".

72 Interpretación Prejudicial Nº 330-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, marca tridimensional (botella), publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2790 del 31 de agosto de 2016. Disponible en: http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/GACE2790.pdf (Visitado: 1 de junio de 2020).

tridimensional sea aquel que ocupa tres dimensiones y, en tal sentido, esté provisto de volumen. Es evidente que, como cualquier marca, además de contener volumen, un diseño tridimensional debe poseer los requisitos comunes de la generalidad de marcas, como es la distintividad, tanto intrínseca como extrínseca, y no incurrir en ninguna de las prohibiciones legales.

Es preciso aclarar que el simple hecho de contar con una forma que contenga volumen no satisface el requisito legal para acceder a un registro de marca tridimensional *per se*. El signo tridimensional debe consistir en elementos caprichosos y distintivos, que lo aparten de formas comunes y usuales de ese tipo de diseño.

La distintividad, al ser la capacidad de un signo para identificar, individualizar y diferenciar sus productos o servicios en el mercado, constituye un hecho indispensable para que el producto pueda ser relacionado inconfundiblemente a un origen empresarial o una calidad particular[73]. La Interpretación Prejudicial Nº 369-IP-2018 del TJCA define la distintividad intrínseca y extrínseca de la siguiente manera:

> "*a)* ***Distintividad intrínseca*** *o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.*
>
> *b)* ***Distintividad extrínseca*** *o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.*"[74]

[73] Interpretación Prejudicial Nº 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, textura superficie 'Old Parr', Trámite: 334. Radicación 15-114096-0-0, tomada de https://www.tribunalandino.org.ec/ips/242-IP-2015.pdf (Visitado: 1 de junio de 2020).

[74] Interpretación Prejudicial Nº 369-IP-2018 de fecha 28 de junio de 2019, marca tridimensional. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/369_IP_2018.pdf (Visitado: 6 de julio de 2020).

Así, entonces, nos queda analizar la prohibición absoluta sobre registros que consistan exclusivamente en formas usuales o impuestas por la naturaleza del mismo producto. La jurisprudencia que nos permite esclarecer qué son las formas usuales o de uso común la encontramos en la Interpretación Prejudicial Nº 369-IP-2018 del TJCA, que ha concluido lo siguiente:

> "*Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.*"[75]

Si bien las formas usuales o comunes son causal de irregistrabilidad de marcas tridimensionales, es importante poner énfasis en que dicha forma usual o común debe representar la totalidad del signo. Esto supone la posibilidad legal de marcas tridimensionales, que son compuestas en parte de formas comunes o usuales y en parte por elementos adicionales que, en su conjunto, otorguen distintividad al signo. Cabe recalcar que los titulares de estas marcas no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios por parte de terceros[76].

---

75 Interpretación Prejudicial Nº 141-IP-2016 de fecha 13 de octubre de 2016. Disponible en: http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/gacetas/GACE2868.pdf (Visitado: 1 de junio de 2020).

76 Interpretación Prejudicial Nº 369-IP-2018 de fecha 28 de junio de 2019, marca tridimensional. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/369_IP_2018.pdf (Visitado: 6 de julio de 2020).

La interpretación prejudicial de este proceso, considerando todo lo anterior sobre elementos usuales o de uso común, concluyó:

"*i) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*[77].

ii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste exclusivamente en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, dicha forma se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.[78]

iii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma tridimensional no podrá impedir que terceros utilicen la misma."[79]

---

77 Decisión 486 Comunidad Andina: Artículo 135.- "*No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) b) Carezcan de distintividad*".

78 Decisión 486 Comunidad Andina: Artículo 135.- "*No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) c) Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate*".

79 Interpretación Prejudicial Nº 369-IP-2018 de fecha 28 de junio de 2019, marca tridimensional. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/

Con relación a una marca tridimensional, las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que son necesarias para el producto, ya sea porque la forma esté impuesta por el producto o porque es imposible que tenga otra representación tridimensional. Esta particularidad se clasifica, conforme la normativa andina en dos tipos: 1) formas impuestas por la naturaleza y 2) formas impuestas por la función del producto[80].

Las marcas tridimensionales que tengan formas impuestas por la naturaleza moldean los elementos esenciales del producto: "*Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los (…) elementos estructurales (…); no podría ser de otra manera salvo cierta mutación o manipulación externa*"[81].

Cuando la finalidad de un producto impone la forma tridimensional, nos encontramos ante una forma impuesta por su función. La Interpretación Prejudicial Nº 133-IP-2015 del TJCA sugiere que para identificar una forma funcional habría que preguntarse para qué sirve el producto. Cuando una forma común esté estrechamente relacionada con la función del producto, entonces nos encontramos ante una situación de una forma impuesta por función. Es así como un cuchillo, por ejemplo, debe tener un elemento filudo y una manija por donde tomarlo; esto es indispensable para que pueda ser utilizado por una mano humana para cortar algo. Este ejemplo es sobre una forma impuesta por la función del producto al que representa.

DocOficialesFiles/Procesos/369_IP_2018.pdf (Visitado: 6 de julio de 2020).

80 Interpretación Prejudicial Nº 133-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015. Disponible en: http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/GACE2604.pdf (Visitado: 1 de junio de 2020).

81 Ibíd.

Es así como una forma que esté provista de volumen se puede constituir en una marca tridimensional. Sin embargo, cuando la totalidad del signo es una forma usual, común o impuesta por la naturaleza del producto, esta no sería susceptible de registro por prohibición expresa contenida en el artículo 134 de la Decisión 486 de la CAN. Reiteramos que, al incorporar elementos adicionales distintivos, esta puede, en su conjunto, obtener derechos marcarios, pero nunca sobre aquellos elementos comunes o funcionales.

De lo expuesto se concluye que dentro del sistema de propiedad intelectual el derecho comunitario ilumina y aclara el derecho interno, el cual, ante las falencias normativas de la ley interna, nos permite por medio de las interpretaciones prejudiciales la orientación y el desarrollo del sistema jurídico ecuatoriano que no se encuentra alejado del derecho comunitario andino.

2.3. Obtenciones vegetales

Por vía del derecho derivado, en la Comunidad Andina, mediante las Decisiones 345 y 391, se observa la estrategia regional de integración para proteger jurídicamente las obtenciones vegetales en la región. La normativa supranacional acoge la exteriorización de tratados internacionales como el Acta UPOV de 1978, dictada por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV)[82], y el Convenio sobre la Biodiversidad

[82] Conforme consta en https://www.upov.int/upovlex/es/upov_convention.html (Visitado: 29 de mayo de 2020), la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza), que fue creada por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Este convenio fue adoptado en París en 1961. Luego revisado en los siguientes años: 1972, 1978 y 1991. Su misión es proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales, con miras al desarrollo de nuevas variedades vegetales para beneficio de la sociedad. La UPOV jurídicamente es un organismo independiente de la OMPI, pero mantiene

dictado por las Naciones Unidas[83]. En este punto, es pertinente aclarar que la protección de variedades vegetales del Acta UPOV de 1978 es diferente al sistema de protección mediante patentes y, además, prohíbe la protección de los dobles sistemas de protección de las variedades vegetales. En cambio, el Acta de 1991 eliminó esta prohibición y es criticada por ser un mecanismo disfrazado de patente[84].

Asimismo, la primera permite a los obtentores utilizar las variedades protegidas como fuente para la creación de nuevas variedades y, subsiguientemente, comercializarlas sin autorización del obtentor original. En cambio, el Acta de 1991 amplía el derecho de los obtentores a variedades derivadas de la obtención protegida. Es decir, aumenta la protección a las variedades que han sido sujetas a modificaciones menores como, por ejemplo, las obtenidas por ingeniería genética.

Otra diferencia relevante es que el Acta UPOV de 1978 reconoce el privilegio de los agricultores a utilizar semillas de variedades protegidas para uso privado y no comercial;

con ella una estrecha relación. Esta última alberga la Secretaría (la oficina de la UPOV) en sus dependencias de Ginebra. La OMC también está vinculada a la UPOV, especialmente al aumento de la cantidad de miembros.

83 Ver https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf (Visitado: 29 de mayo de 2020). Este Convenio tiene como objetivos principales la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genético. Exige, entre otras cosas, que el acceso a los recursos genéticos se permita sobre la base de los términos acordados entre el usuario y las autoridades que representan al país proveedor y que los beneficios derivados de su uso se distribuyan de un modo justo y equitativo. Los mismos requisitos se aplican al conocimiento, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos de vida tradicionales.

84 Miguel Ángel Rapela, *Derechos de propiedad intelectual en vegetales superiores*, Editorial de Ciencia y Cultural, Buenos Aires, 2000, pp. 94 y 98.

mientras que el Acta UPOV de 1991, si bien reconoce este privilegio, en la práctica limita este derecho, pues exhorta a los Estados miembros a tomar medidas para salvaguardar los "intereses legítimos del obtentor" por sobre este privilegio[85].

El ensanchamiento de los derechos a favor de la industria de mejoramiento vegetal privado puede incidir en sociedades como las latinoamericanas, en vías de desarrollo, que han tenido una tradición agrícola importante. Por ello, se entiende que la CAN, en consideración a la realidad de nuestros países, ha mantenido una protección sui géneris para los fitomejoradores limitada al Acta UPOV de 1978, la que, a su vez, encuentra límite en las normas de acceso a los recursos biogenéticos de los Estados miembros y de los conocimientos ancestrales.

El sistema andino busca garantizar a los obtentores derechos exclusivos sobre el objeto de protección: la variedad y el material de reproducción de las nuevas variedades vegetales desarrolladas. Además, otorga un monopolio legal al obtentor como incentivo a la investigación y al desarrollo de mejoras de los recursos biológicos preexistentes, así como los beneficios económicos que de estas nuevas variedades se obtengan durante el período de protección. El derecho de obtentor permite que este pueda beneficiarse de las regalías por la producción, reproducción, oferta para venta, comercialización, importación y exportación de las nuevas variedades, mediante contratos específicos como el de licencia de uso, entre otros.

El cumplimiento del derecho comunitario andino, como hemos visto, se realiza mediante control jurisdiccional por el TJCA. En cambio, a nivel internacional, la UPOV sólo puede "*propiciar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales, con miras al desarrollo de nuevas*

85 https://quno.org/sites/default/files/resources/Alimentos%2C%2Bdiversidad%2Bbi ol%C3%B3gica%2By%2BPI%2B-%2BUPOV.pdf (Visitado: 29 de mayo de 2020).

variedades vegetales para beneficio de la sociedad"[86]. Dentro de sus Asambleas, se debate la normativa a aplicarse entre los países adheridos, como es el caso de Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia, que son parte de la CAN, y además asociados al MERCOSUR, en tanto que, otros países de América del Sur, como Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil son miembros fundadores de MERCOSUR y asociados de la CAN y, finalmente Chile, que permanece en calidad de miembro observador del MERCOSUR y asociado de la CAN.[87] Por ello, en el caso de las obtenciones vegetales se explicita la aspiración de generar un trabajo de armonización normativa entre estas dos estructuras regionales y, como examinaremos más adelante, entre la norma comunitaria y el derecho interno ecuatoriano.

Las Decisiones 345 (Régimen Común de Protección a los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales) y 391 (Régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos) protegen, en su orden, a) los derechos de los obtentores y b) el acceso a los recursos biogenéticos, sus productos derivados y de sus componentes intangibles asociados especialmente cuando se traten de comunidades indígenas, afroamericanas o locales, así como la garantía de bioseguridad de la subregión. La normativa supranacional está ligada a la normativa internacional de la UPOV, Acta de 1978, y tiene aplicación en cada Estado miembro de la CAN.

El derecho comunitario andino sigue el modelo sui géneris de protección de variedades vegetales contemplado conforme atribución establecida en el artículo 27, numeral 3, literal b), del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (**Acuerdo sobre los**

86 https://www.upov.int/about/es/mission.html (Visitado: 29 de mayo de 2020).

87 http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=189&tipo=QU&title=somos-comunidad-andina (Visitado: 29 de mayo de 2020).

ADPIC)[88], ya que reconoce a los obtentores, mediante un certificado de obtención y no mediante patente, derechos que protejan sus intereses e incentiven el desarrollo de actividades en la agricultura, horticultura y la silvicultura de manera prolongada y sostenible demandados por la sociedad. Este hecho lo diferencia del régimen de patentes de utilidad de los Estados Unidos de Amércia o la Ley de Semillas de Argentina, por ejemplo.[89]

Por su parte, en Ecuador el sistema jurídico de protección de las variedades vegetales se encuentra integrado y entrelazado por una serie de normas: a) de carácter constitucional[90]; b) de derecho derivado (las Decisiones 345 y 391); c) normas

---

88 https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf (Visitado: 29 de mayo de 2020). El artículo 27 numeral 3 literal b, establece:

> "*3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:*
>
> *(...)*
>
> *b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.*"

89 Miguel Ángel Rapela, op. cit., pp. 93 y 94.

90 El artículo 322 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe:

> "*Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad.*"

internacionales por aplicación del artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador y por la adhesión al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales – Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), Acta de 1978[91], al Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992 y al Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre Diversidad Biológica, en adelante Protocolo de Nagoya, al que Ecuador se adhirió el 15 de agosto de 2017[92]; y d) normas infraconstitucionales, siendo la más relevante el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y su Reglamento, en correlación con el Código del Ambiente.

En Ecuador la institución a cargo del registro de las variedades vegetales y su control es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), el que además es responsable de su aplicación, así como de las normas internas contenidas en el Libro III, De la Gestión de los Conocimientos, Título IV "De las obtenciones vegetales" a partir del artículo 471 y siguientes del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Esta institución actúa en coordinación con las dependencias competentes en la negociación de tratados y otros instrumentos internacionales en materias relativas a propiedad intelectual aplicables a vegetales superiores y a conocimientos tradicionales, dada su alta vinculación.

Este sistema de protección tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos de obtentores sobre las nuevas variedades vegetales creadas y a diferencia de lo que establecía

91 Se aclara que no hemos adscrito el Acta de 1991.

92 https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-es.pdf (Visitado: 6 de junio de 2020).

la derogada Ley de Propiedad Intelectual, no se amplía la protección a las variedades esencialmente derivadas, dándose así una confrontación entre la norma interna con la comunitaria. Las primeras deben entenderse por el conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido, que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación. Las segundas son aquellas que se derivan de una variedad original, esto es, que a su vez se desprenda principalmente de la primera, conservando las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad original, y aun si se puede distinguir claramente de la inicial, o concuerda con esta en la expresión de los caracteres esenciales resultantes del genotipo o de la combinación de genotipos de la primera variedad, salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes del proceso de derivación.

El derecho de obtentor es, como se ha señalado, un derecho de exclusiva que se otorga mediante un certificado de obtentor, por un plazo determinado[93] dentro de los límites legales que se otorga para su protección. En este contexto, son materia prohibida de protección como obtenciones vegetales las siguientes especies: a) en estado silvestre, natural o nativas; b) aquellas que resulten de un mero descubrimiento, excepto las mutaciones, siempre y cuando se cumplan los pasos de mutación natural, procesos de selección y registro; en cualquier caso, deberán cumplir con los requisitos de distintividad, homogeneidad y estabilidad; y c) las que impliquen un proceso de mejoramiento vegetal derivado de la simple relación simbiótica de largo plazo entre la especie y el ser humano.

93 Artículo 485 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Dieciocho años para el caso de variedades de vides, árboles forestales, frutales y ornamentales, y de 15 años para las demás variedades contados desde la fecha de otorgamiento del certificado.

Su ámbito de aplicación se extiende a todos los géneros y especies vegetales obtenidos a partir de la intervención humana acorde a los requisitos que exige la ley para su registro, cuando su cultivo, posesión o utilización no se encuentren prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal, soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y seguridad ambiental. En este contexto, es importante definir qué se entiende por "variedad vegetal" y "obtentor", así como las características para su protección y sus límites.

Al respecto, el Convenio UPOV de 1978 no contiene una definición de lo que es variedad vegetal, aunque en su artículo 1, punto 1, señala que tiene por objeto "…*reconocer y garantizar un derecho al obtentor de una variedad vegetal nueva o a su causahabiente…*" y fija los límites de protección de los Estados adherentes al Convenio[94]. La definición de variedad se incorporó en el artículo 1 (Definiciones) del Acta de 1991:

> "*…un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda*
> – *definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos,*
> – *distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos,*
> – *considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración.*"[95]

94 https://www.upov.int/export/sites/upov/upovlex/es/conventions/1978/act1978.pdf (Visitado: 29 de mayo de 2020).

95 https://www.upov.int/upovlex/es/conventions/1991/act1991.html#a1 (Visitado: 29 de mayo de 2020).

Como señala la doctrina, el Acta UPOV de 1991, con la definición de los términos "variedad" y "obtentor" sentó las bases más importantes del sistema de protección de la propiedad intelectual en vegetales superiores, a nivel mundial, pues identificó el objeto de protección y a su beneficiario: el obtentor, entendido en este Convenio, es *"…la persona que ha creado o descubierto y desarrollado una variedad".* Respecto de esta situación, existen criterios divergentes en la doctrina. En la Argentina, Carlos Correa señala que el Acta de 1991 incluye como beneficiario de la protección al descubridor de la variedad. Por su parte, Miguel Caillaux Zazzali interpreta este artículo de manera diferente, pues explica que no puede entenderse el Acta de 1991, descontextualizada del acta de 1978, donde claramente en el artículo 1, numeral 6, literal a), sólo reconoce como beneficiario de este sistema a quien creó una variedad mediante métodos artificiales o naturales diferentes al que se encuentran en estado silvestre, y que el artículo 1 del Acta de 1991 contiene un error respecto del trabajo original[96].

Estos conceptos se afinan en la Decisión 345. Así, en el artículo 3 establece que variedad es un "*Conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación*". Adicionalmente, añade definiciones de lo que se entiende por variedad esencialmente derivada y material de reproducción o de multiplicación vegetativa:

> "*Se considerará esencialmente derivada de una variedad inicial, aquella que se origine de ésta o de una variedad que a su vez se desprenda principalmente de la primera, conservando las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la*

96 Miguel Ángel Rapela, *Derechos de Propiedad Intelectual en Obtenciones Vegetales*, Editorial de Ciencia y Cultura, Buenos Aires, 2000, p. 34.

> *variedad original, y aun, si se puede distinguir claramente de la inicial, concuerda con ésta en la expresión de los caracteres esenciales resultantes del genotipo o de la combinación de genotipos de la primera variedad, salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes del proceso de derivación.*
>
> *Material: El material de reproducción o de multiplicación vegetativa en cualquier forma; el producto de la cosecha, incluidos plantas enteras y las partes de las plantas; y, todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha.*"

La Decisión 345 supera también la dicotomía en la interpretación que presenta el artículo 1 del Acta UPOV de 1991 y, si bien no define lo que es el obtentor, en su artículo 4 establece que este es sólo aquel o aquellos quienes "*hayan creado*" variedades vegetales nuevas, homogéneas, distinguibles y estables, y que se les hubiese asignado una denominación que constituya su designación genérica —características que constituyen elementos indispensables para el otorgamiento de su protección—. Además, aclara que para efectos de la Decisión se entiende por "crear" la obtención de una nueva variedad cuando hay la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas. En conclusión, es notable que el sistema de protección de variedades vegetales en la Comunidad Andina sólo protege al creador y no a quien descubre las plantas en estado silvestre, natural o nativa.

La Decisión 345, si bien establece los límites de protección subregional andina, deja en libertad a los gobiernos de cada uno de los Estados miembros para designar la autoridad nacional competente y establecer sus funciones, así como el procedimiento nacional que reglamente la presente Decisión.

El artículo 21 fija como plazo de protección de 20 a 25 años para el caso de las vides, árboles forestales, árboles frutales, incluidos sus portainjertos, y de 15 a 20 años para las demás

especies, contados a partir de la fecha de otorgamiento del certificado de obtentor, según lo determine la autoridad nacional competente.

En sus Disposiciones Complementarias, en los artículos 37 y 38, crea el Comité Subregional para la Protección de las Variedades Vegetales, cuyas funciones son las siguientes:

a) Elaborar un inventario actualizado de la biodiversidad existente en la Subregión Andina y, en particular, de las variedades vegetales susceptibles de registro;
b) Elaborar las directrices para la homologación de los procedimientos, exámenes, pruebas de laboratorio y depósito o cultivo de muestras que fueren necesarias para el registro de la variedad;
c) Elaborar los criterios técnicos de distinguibilidad de acuerdo al estado de la técnica, a fin de determinar la cantidad mínima de caracteres que deben variar para poder considerar que una variedad difiere de otra;
d) Analizar los aspectos referidos al ámbito de protección de las variedades esencialmente derivadas y proponer normas comunitarias sobre dicha materia.

Lo paradójico de lo expuesto es que este Comité, cuya creación se declaró desde 1993, no se ha reunido hasta la presente fecha, a pesar de la importancia de los temas que debe tratar. En consecuencia, no puede darse una interpretación y alcance más coordinado institucionalmente de la Decisión 345 con la 391 y todos los temas relacionados a la materia. Ello así, dado que la Decisión 345 dispuso establecer un Régimen Común sobre acceso a los recursos biogenéticos y la garantía a la bioseguridad de la subregión, el cual se hizo efectivo parcialmente en julio de 1996 con la Decisión 391, que trata el Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos.

Con esta nueva Decisión la CAN se colocó a la vanguardia normativa en la región, logrando el reconocimiento del derecho de los países sobre su biodiversidad y la necesidad de

la protección a los conocimientos tradicionales asociados. Sin embargo, ha tenido muchos problemas para su adecuada aplicación a nivel de los países miembros: la falta de fortalecimiento de la autoridad nacional en todos los países, la escasa coordinación entre los países andinos, la confusión de los términos, la falta de un registro de información integrado que actúe en red regional, la falta de indicadores sobre la valoración de los recursos genéticos de la región y los conocimientos tradicionales asociados, entre otros, detectados por la propia CAN.

Adicionalmente, observamos que el Régimen Común de Protección de las variedades vegetales carece de un mecanismo de registro comunitario, pues al momento sólo se puede obtener un registro en cada país. Lo expuesto marca una diferencia, por ejemplo, con la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales de la Unión Europea, ante la cual los obtentores pueden solicitar el registro de sus variedades a nivel comunitario, lo que implica un menor egreso de recursos y tiempo requeridos para un registro individual por país. El sistema comunitario europeo de registro de obtenciones vegetales está regulado a partir del 27 de julio de 1994 y en el Reglamento (CE) Nº 2100/94 del Consejo Europeo. En consecuencia, el régimen comunitario europeo, por medio de las normas referidas, y con el apoyo político y económico que se requiere, implementó el sistema comunitario de registro de las obtenciones vegetales administrado por la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales. La Comunidad Andina debe considerar este precedente para avanzar hacia la creación del registro comunitario de obtenciones vegetales.

Por su parte, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, de diciembre de 2016[97], por el cual se sustituyó la Ley de Propiedad Intelectual que reguló hasta esa fecha las obtenciones vegetales en Ecuador, hace un mayor desarrollo normativos de este sistema

[97] https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec075es.pdf (Visitado: 29 de mayo de 2020).

de protección, adaptándolo ya a los límites devenidos de tratados internacionales como el Convenio sobre Biodiversidad. Incluso adelanta temas desarrollados en el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre Diversidad Biológica, que fue ratificado en Ecuador recién en el 2017. Esta norma ecuatoriana también incluyó temas especiales como los conocimientos ancestrales.

En este contexto, por "variedad vegetal" se entiende, siguiendo la línea de la Decisión 345, la creación o el resultado de una nueva variedad mediante la aplicación de métodos científicos a través de técnicas convencionales y no convencionales de mejoramiento vegetal; y el método empírico basado en la experimentación y observación que realizan los agricultores para obtener variedades mejoradas y adaptadas a su realidad local, como las obtenidas por mutaciones naturales, siempre y cuando estas no sean de aquellas prohibidas por razones de salud humana, animal o vegetal, soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y seguridad ambiental, o se trate de especies que se encuentren en estado silvestre, natural o nativas.

En consecuencia, afirmamos que la ley ecuatoriana sigue el criterio de protección de la Decisión 345. Por lo tanto, cabe precisar que descubrir una nueva variedad no da derecho de protección. Es materia protegible sólo la creación y no el descubrimiento de especies vegetales, es decir, se protege sólo aquel conjunto de plantas que cumplen con ciertas características que las diferencian de otras variedades y que sean el resultado de una creación. Desde el punto de vista legal, estas se circunscriben a cinco requisitos indispensables para su registro: novedad, distinción, homogeneidad, estabilidad y denominación, que serán tratadas más adelante.

Este Código prescribe que el creador o desarrollador de una nueva variedad podrá recibir el título de obtentor si la nueva

variedad cumple con los requisitos antes señalados y si estos son aprobados en su tramitación legal. En consecuencia, para que una variedad vegetal esté en condiciones de ser protegida legalmente conforme a la normativa andina y a la ley ecuatoriana, tiene que demostrar que la materia protegible es el resultado de un mejoramiento de una especie precedente, a través de un proceso de fitomejoramiento. En Ecuador, las variedades vegetales no se pueden patentar, pues se encuentran bajo el régimen denominado sui géneris, siguiendo la línea del derecho comunitario.

En cambio, en cuanto al plazo de protección, a diferencia de lo que establece la Decisión 345, que adoptó el plazo del Acta de 1991, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación establece como plazo de vigencia del certificado de obtentor 18 años para el caso de las variedades de vides y de árboles forestales, frutales y ornamentales, incluidos su porta injertos, y de 15 años para las demás variedades, contados a partir de la fecha de otorgamiento del certificado[98]. Para aquellas variedades que aún no hayan sido comercializadas en el país, el plazo de duración del derecho de obtentor, registrado inicialmente en el país de origen, durará el tiempo que falte para completar el período de vigencia del primer registro de aquel país.

Como hemos señalado, la protección de una variedad vegetal se da dentro del sistema andino en general cuando se cumplen con los requisitos señalados en la Decisión 345, que se incorporan y desarrollan explícitamente en la ley interna ecuatoriana: a) novedad (artículos 474 y 475), b) distinción (artículo 476), c) homogeneidad (artículo 477), d) estabilidad (artículo 478) y e) denominación genérica (artículo 479).

98 Ver artículo 485 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Disponible en: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec075es.pdf (Visitado: 29 de mayo de 2020).

La primera característica, *novedad*, tanto en la Decisión 345 como en la norma interna replica la conceptualización de la UPOV del Acta de 1978. Por ello, se entiende que una variedad vegetal es nueva cuando no ha sido vendida o comercializada por el obtentor con su consentimiento en el territorio donde se presenta la solicitud o en otro con diversos plazos[99]. La novedad se establece, entonces, en relación con la comercialización y no por el hecho de que la variedad existiese previamente. Como consta del artículo 474 de la ley interna, es nueva la variedad cuando el material de reproducción o de multiplicación de la novedad, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado a un tercero por el obtentor o su derecho habiente con su consentimiento para fines de explotación comercial de la variedad.

En consecuencia, si existe carencia de este requisito, se pierde la novedad cuando: a) la explotación en el país hubiere comenzado un año antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada, y b) si la explotación en cualquier otro país hubiese comenzado por lo menos 4 años antes de la fecha de presentación de solicitud o de la reivindicación solicitada y 6 años antes de la presentación en el caso de árboles y vides.

Así lo señala la doctrina comunitaria, tomando en consideración la Interpretación Prejudicial Nº 128-IP-2012[100]:

> "*...el concepto de 'novedad' en el derecho de obtenciones vegetales resulta diferente del requisito de novedad establecido en el sistema de patentes. En efecto, a diferencia de este último, la novedad de una obtención vegetal no se destruye por la divulgación de una descripción del objeto de protección, sino por la venta o 'entrega lícita' de material – 'de reproducción o de multiplicación, o un producto de su*

99 Miguel Ángel Rapella, op. cit., pp. 46 y 47.

100 De fecha 6 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2187 del 2 de mayo de 2013.

> *cosecha'– vegetal de la variedad obtenida a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, a efectos de su 'comercialización' durante los periodos indicados en el Artículo 8 de la Decisión 345*".[101]

La segunda característica, *distinción,* es el requisito por cual se debe demostrar que la variedad se distingue claramente de cualquier otra, existente o conocida, al momento de presentación de la solicitud. Puede distinguirse en su tamaño, color, sabor, entre otros elementos. Para la UPOV la diferencia de un solo carácter hace a un cultivo diferente de otro anterior.[102]

En cuanto a la tercera característica, *homogeneidad*, se entiende por la uniformidad que deben mantener los caracteres pertinentes de una variedad. Este requisito debe probarse científicamente, con el apoyo de un informe técnico de un centro investigativo especializado en esta materia. La ley interna ecuatoriana, en el artículo 476, señala que una variedad será considerada distinta si esta se diferencia claramente de cualquier otra cuya existencia fuere notoriamente conocida a la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada.

El cuarto requisito, *estabilidad*, opera cuando los caracteres pertinentes de una variedad se mantienen inalterables después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas, o al final de cada ciclo. Esto quiere decir que una variedad debe mantener inalterables sus características propias a lo largo de los procesos de reproducción. La ley ecuatoriana, en el artículo

---

101 Hugo R. Gómez Apac y Karla Margot Rodríguez Noblejas, *Nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (junio 2016 – junio 2019). Propiedad intelectual, libre competencia, comercio internacional, derecho tributario, telecomunicaciones, transporte y minería ilegal*, Editorial San Gregorio S.A. – Universidad San Gregorio de Portoviejo, Quito, 2019, pp. 319-320.

102 Ibíd., pp. 49 y 50.

478, establece que una variedad será considerada estable si sus caracteres esenciales y discriminatorios se mantienen inalterables de generación en generación y al final de cada ciclo de reproducción, multiplicación o propagación.

Finalmente, el quinto requisito, *denominación genérica*, significa que una variedad que cumpla con los cuatro requisitos anteriores debe, además, adquirir un nombre que le permita distinguirla en el mercado, de otra cualquier otra variedad existente para que no genere confusión con otras.

En virtud del principio de *complemento indispensable*, aplicable a las obtenciones vegetales, la descripción detallada de la variedad debe acompañarse por medio de la solicitud que reglamente cada país miembro. En consecuencia, las legislaciones nacionales pueden requerir para su descripción los siguientes datos:

> "*... la genealogía (definición de su origen genético y la metodología de su obtención); las características morfológicas, fisiológicas, fitosanitarias, fenológicas, físico-químicas, industriales o agronómicas que permitan su identificación frente a variedades análogas; los elementos técnicos adoptados que permitan ilustrar los aspectos morfológicos; procedencia geográfica del material genético que sirvió de base para la obtención de la variedad; y, el mecanismo de reproducción o propagación.*"[103]

Además de lo expuesto, la autoridad nacional competente puede requerir al solicitante "*…una muestra viva de la variedad o el documento que acredite su depósito*"[104]. También es atribución de la autoridad interna establecer los procedimientos para su depósito.

---

103 Hugo R. Gómez Apac y Karla Margot Rodríguez Noblejas, *Nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina…*, op. cit., p. 322.

104 Ibíd., p. 322.

En este contexto, la ley ecuatoriana, en el artículo 474 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, enumera los principios que regirán la protección que confiere, entre estos, los derechos de propiedad intelectual. Reconoce y garantiza los derechos privados de propiedad intelectual sujetos a límites legales. Como todo derecho, no es absoluto. En este contexto, para el reconocimiento del derecho de obtentor, la legislación interna exige la observancia de los principios que tienen relación con el Protocolo de Nagoya, a pesar de que, a la fecha de promulgación del Código (diciembre de 2016), Ecuador no se había adherido a este Protocolo.

Estos principios de aplicación son, entre otros, la exigencia de un ejercicio ético en los procesos investigativos, científicos, tecnológicos o de innovación; el respeto a los conocimientos tradicionales;[105] el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos ancestrales;[106] la garantía de libertad de investigación y el desarrollo tecnológico en el marco de la regulación y limitaciones impuestas por razones de seguridad, salud, ética o de cualquier de interés público. Asimismo, incorporó a nivel interno el reconocimiento de la biodiversidad y el patrimonio genético como de propiedad del Estado Ecuatoriano, y mecanismos protocolares para el acceso, uso y aprovechamiento de estos recursos.

105 Se entiende que son todos aquellos conocimientos colectivos, tales como prácticas, métodos, experiencias, capacidades, signos y símbolos propios de pueblos, nacionalidades y comunidades que forman parte de su acervo cultural y han sido desarrollados, actualizados y transmitidos de generación en generación. Constituyen por ejemplo los saberes ancestrales y locales, el componente intangible asociado a los recursos genéticos y las expresiones culturales tradicionales.

106 Conforme el Protocolo de Nagoya, es el consentimiento expreso, libre y voluntario de los legítimos poseedores para el acceso, uso o aprovechamiento de sus conocimientos tradicionales

Lo expuesto tiene una incidencia directa en la protección de los derechos de obtentor, más aún si consideramos que es el reconocimiento legal por la creación de variedades vegetales, y por ello se deba observar una participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de los recursos genéticos[107], en armonía con lo dispuesto en el Protocolo de Nagoya.

La normativa interna establece una regulación especial para la distribución de beneficios a favor del obtentor. Los derechos de obtentor serán de su titularidad, salvo pacto en contrario conforme el artículo 277 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; pero observando los límites establecidos en los artículos 481 y 482 del mismo cuerpo normativo. Es decir, los beneficios serán distribuidos conforme los términos establecidos en los contratos específicos celebrado entre las partes involucradas y las normas señaladas. En este caso, puede pertenecer la titularidad del derecho al comitente o al empleador, salvo estipulación en contrario. No obstante, no podrá corresponder a los obtentores contratados un porcentaje inferior al 25% del valor sobre la titularidad de la variedad, por lo que los obtentores percibirán las regalías que se generen de su explotación. Los titulares, previo acuerdo, podrán licenciar o transferir sus derechos.

Cuando un contrato de trabajo no exija del obtentor empleado el ejercicio de una actividad propia, pero crea una variedad utilizando los recursos o información confidencial del empleador, la titularidad le corresponderá al empleado, pero el empleador tendrá derecho a gozar de una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de la variedad.

107 Según el Protocolo de Nagoya en el artículo 5, numeral 2, son los beneficios justos y equitativos reconocidos a favor de los legítimos poseedores, que se deriven de la utilización de recursos genéticos, así como las aplicaciones y comercialización subsiguientes, acorde a la ley, y a los mutuamente acordados

Cuando un contrato de trabajo no exija del empleado el ejercicio de una actividad propia, y la variedad se cree sin utilizar los recursos o información confidencial del empleador, la titularidad le corresponderá al empleado.

Cuando un empleado o comisionado no haya participado directamente en el proceso de creación de la variedad, la titularidad les corresponderá únicamente a las personas que intervinieron en dicho proceso.

Como hemos visto, la ley ecuatoriana, si bien sigue los lineamientos generales de la normativa andina y el Acta UPOV de 1978, en el fondo presenta particularidades por su desarrollo interno, que hacen del sistema ecuatoriano un sistema hasta cierto punto especial, por ejemplo, respecto del plazo de protección, e incluso en los trámites de registro.

A esto debe sumarse el hecho de que la pandemia del COVID 19 y la crisis económica que advierten los expertos han develado que la seguridad alimentaria es un tema de gran relevancia para la agenda nacional e internacional. Es por ello que las variedades vegetales nuevas y mejoradas constituyen un modo de asegurar rendimientos superiores y una capacidad de adaptación a las condiciones de necesidad de las poblaciones, en este caso concreto de los países miembros de la Comunidad Andina. A pesar de ello, los desafíos que presenta el derecho de obtentor son importantes, por la falta de difusión, conocimiento y socialización. Hechos que merecen abordarse debido a la beneficiosa utilización de las plantas en nuestra vida en diferentes formas y su vinculación con otros temas sustanciales como la investigación responsable, los principios éticos aplicables a la investigación, el ambiente, la biodiversidad, los conocimientos ancestrales, las patentes biotecnológicas, entre otros más. La utilización de la tecnología y el desarrollo de nuevas variedades abre una vía al impulso en sociedades de alta tradición agrícola como las nuestras, por cuanto las obtenciones vegetales pueden ser un buen mecanismo jurídico para estimular avances en las

tecnologías de fitomejoramiento y de mejores ingresos para sus obtentores y productores. Sin duda alguna, postulamos que las variedades nuevas y mejoradas benefician a agricultores, productores y consumidores.

Sobre la base del análisis de la Decisión 345 que hemos referido y la ley interna ecuatoriana, alegamos la necesidad de que, a más del Comité de Protección de Obtenciones Vegetales que se creó al amparo de la Decisión 345, se genere una oficina comunitaria de variedades vegetales que contextualice y armonice la normativa interna de los países miembros de la CAN, con la normativa supranacional andina; cumpla con las funciones establecidas en el artículo 37 de la Decisión 345; y además establezca los mecanismos para la creación de un registro comunitario andino de variedades vegetales que funcione en coordinación con las oficinas nacionales de variedades vegetales. Su objetivo sería fomentar espacios de debate, difusión y armonización legal con la normativa comunitaria y fomentar en el plano regional la innovación mediante un tratamiento meticuloso de las solicitudes de protección comunitaria de las variedades vegetales, a precios accesibles. Asimismo, podría proporcionar asesoramiento y asistencia a las partes interesadas para ejercer sus derechos, así como defender los intereses de los obtentores y garantizar la rentabilidad de sus inversiones en investigación e innovación.

En consecuencia, se recomienda dar funcionamiento cabal a una oficina comunitaria de variedades vegetales, la cual deberá velar por la aplicación uniforme de la Decisión 345 a fin de conceder, transmitir o extinguir los derechos de obtentor de modo uniforme. Proponemos que debería contar con un único trámite que sería obligatorio y con el mismo valor jurídico para todos los países miembros. Además, se deberían tener en cuenta también los avances de las técnicas de mejora vegetal, incluida la biotecnología. Esto, para fomentar la mejora y el desarrollo de nuevas variedades, sin perjudicar el acceso a la protección comunitaria de la propiedad intelectual para las nuevas variedades vegetales, bien de manera general, bien en

el caso de determinadas técnicas de mejora dentro del marco de la UPOV. Asimismo, debería tener un rol articulador de esfuerzos para la aplicación coordinada del Régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos en el ámbito de la protección de las variedades vegetales y la protección de la biodiversidad, fomentando la investigación y la transferencia de tecnología tanto en la subregión como fuera de ella.

3. Conclusiones

La integración es un fenómeno político, económico y jurídico, asociado a la toma de decisiones y la búsqueda de cohesión y capacidad para responder adecuadamente a los desafíos actuales en los distintos bloques, ya sea de carácter intergubernamental o supranacional. En el caso concreto de la CAN, asistimos a una estructura supranacional en la que su derecho tiene efectos jurídicos directos en los Estados miembros. El derecho andino, como todo sistema jurídico, se nutre de fuentes primarias, secundarias, complementarias y auxiliares, con la diferencia de que su actuación normativa y jurisprudencial, por su naturaleza supranacional, tiene efectos directos e inmediatos en la legislación interna de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, por lo que resulta relevante para su armonización y consolidación, especialmente, en las áreas de interés común como los ciudadanos andinos.

Respecto del sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual, vemos que existe una clara delimitación en la protección de los derechos de autor y derechos conexos, derechos de propiedad industrial y de las obtenciones vegetales; normas supranacionales que interactúan con el derecho interno de los países miembros, a pesar de lo cual Ecuador presenta ciertas particularidades. La norma interna ecuatoriana que rige la materia aparece en el denominado Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, en el que, dentro del contexto general de esta norma, se regulan los derechos de propiedad intelectual.

En este contexto, es importante señalar que el derecho comunitario marca el hilo conductor del derecho interno. La ley ecuatoriana, las disposiciones comunitarias y el trabajo jurisprudencial del TJCA conforman las principales fuentes del derecho en esta materia. Claro ejemplo de esta sinfonía legal es el caso concreto de las marcas tridimensionales, donde el derecho supranacional andino y el local otorgan la posibilidad de signos tridimensionales; sin embargo, es la jurisprudencia comunitaria la que define las características esenciales de este tipo de signo distintivo, así como sus limitaciones. Encontramos entonces que, amparados en jurisprudencia comunitaria y de aplicación interna, los signos tridimensionales deben estar dotados de volumen y además podrán ser la representación de una forma usual o impuesta por la naturaleza.

Finalmente, con relación al sistema de protección de las obtenciones vegetales, luego del estudio realizado concluimos que, si bien existe una protección tanto a nivel interno como comunitario andino sobre obtenciones vegetales, es necesario crear una oficina comunitaria sobre obtenciones vegetales, la cual, entre otras funciones, realice un inventario sobre el patrimonio de la región, incentive procesos de investigación en la Comunidad Andina y genere mayores espacios de debate y socialización en pro del proceso de armonización normativa entre el derecho comunitario e interno de los Estados miembros.

4. Bibliografía

- AA.VV., *Derecho Comunitario Andino*, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto de Estudios Internacionales (IDEI), Fondo Editorial, 2003.

- GÓMEZ APAC, Hugo R. y RODRÍGUEZ NOBLEJAS, Karla Margot (dirs.), *Apuntes de Derecho Comunitario Andino. A propósito de los 50 años de la Comunidad*

Andina y los 40 años de creación de su Tribunal de Justicia, Editorial San Gregorio S.A, Ecuador, 2019.

- GÓMEZ APAC, Hugo R. y RODRÍGUEZ NOBLEJAS, Karla Margot, *Nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (junio 2016 – junio 2019). Propiedad intelectual, libre competencia, comercio internacional, derecho tributario, telecomunicaciones, transporte y minería ilegal*, Editorial San Gregorio S.A. – Universidad San Gregorio de Portoviejo, Quito, 2019.

- MONTAÑO GALARZA, César, *Problemas Constitucionales de la Integración*, Porrúa, México, 2013.

- NEGRO, Sandra (dir.), *Derecho de la Integración: Manual*, B de F, Buenos Aires, 2013.

- NOVAK TALAVERA, Fabián, "La Comunidad Andina y su ordenamiento jurídico", en *Derecho Comunitario Andin*o, Lima, Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2003.

- PERDOMO PERDOMO, Leonor, "El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino y el Bloque de Constitucionalidad", en *Tinta Jurídica*, Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UISE, Universidad Internacional SEK, n° III, Quito, 2014.

- PIZZOLO, Calogero, *Derecho e Integración Regional: Comunidad Andina, Mercosur, SICA, Unión Europea*, Buenos Aires, Ediar, 2010.

- RAPELA, Miguel Ángel, *Derechos de Propiedad Intelectual en Vegetales Superiores*, Buenos Aires, Ciudad Argentina, Editorial de Ciencia y Cultura, 2000.

- SALGADO ESPINOZA, Oswaldo, *El ABC del Derecho para la Integración, el Surco de la Neo-Integración*, Cuenca, EDISLAT, Ediciones y Distribuciones Latinoamericanas, 2010.

- VIGIL TOLEDO, Ricardo, *La estructura jurídica y el futuro de la Comunidad Andina*, Pamplona, Madrid, Thomson, 2011.

Sitios web

- http://convenioandresbello.org [4 pantallas]. http://idatd.cepal.org/Normativas/CAN/Espanol/Tratado_de_Creacion_del_Tribunal_de___Justicia.pdf [1 pantalla].

- http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Presidencial/CP_EXTRA_4.pdf [1 pantalla] http://server.tribunalandino.org.ec/ips/Pr08AI98.txt [1 pantalla] http://www.aladi.org/sitioAladi/index.html [1 pantalla] http://www.comunidadandina.org [61 pantallas] http://www.eluniverso.com [2 pantallas].

- http://www.mercosur.int/innovaportal/file/680/1/solucion_de_controversias_final__02-01-2012.pdf [1 pantalla]. http://www.orasconhu.org/ [1 pantalla]. http://www.parlamentoandino.org [6 pantallas]. http://www.pict-pcti.org/news_archive/03/03aug/CAC_082503.htm [1 pantalla].

- http://www.rau.edu.uy/mercosur/opretosp.htm [1 pantalla]. http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=10001688 [1 pantalla]. http://www.tprmercosur.org/es/sol_contr_ini_proc_gral.htm [1 pantalla].

- Informe de la UPOV sobre el impacto de la Protección de las Obtenciones Vegetales, 2005. Disponible en: https://www.upov.int/edocs/pubdocs/es/upov_pub_353.pdf (última consulta: 1/6/2020).

- Diciembre 10 de 2007 – Madrid - La Protección de las Obtenciones Vegetales - Antonio Villarroel López de la Garma Abogado La Protección de Obtenciones Vegetales - Antonio Villarroel. Disponible en: http://oleomagina.com/node/21

- https://www.upov.int/upovlex/es/upov_convention.html

- https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf

- https://quno.org/sites/default/files/resources/Alimentos%2C%2Bdiversidad%2Bbiol%C3%B3gica%2By%2BPI%2B-%2BUPOV.pdf

- https://www.upov.int/about/es/mission.html

- http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=189&tipo=QU&title=somos-comunidad-andina

- https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf.

- https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-es.pdf

- https://www.upov.int/export/sites/upov/upovlex/es/conventions/1978/act1978.pdf

- https://www.upov.int/upovlex/es/conventions/1991/act1991.html#a1

- https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec075es.pdf.

Quito, junio de 2020.

***

EL AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

Por *Luis Ángel Madrid Berroterán*
& Alfredo Corral Ponce

Luis Ángel Madrid Berroterán

Abogado de la Universidad del Rosario (Bogotá); doctor en derecho (*suma cum laude*) de la Universidad Sergio Arboleda, LLM del London School of Economics y LLM en Derecho Económico Internacional de la Universidad de Warwick, especialista en Negociaciones y Relaciones Internacionales de la Universidad de los Andes (Bogotá). Excoordinador de la Mesa de Propiedad Intelectual en las negociaciones del acuerdo de promoción comercial (TLC) entre Colombia y los Estados Unidos. Profesor e investigador en la EIAM-Prime Business School de la Universidad Sergio Arboleda y director de la Especialización en Derecho de la Propiedad Intelectual en la misma universidad.

Alfredo Corral Ponce

Doctor en Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE); Maestría en Derecho de Propiedad Intelectual de la Academia de la OMPI de Ginebra (Suiza) y de la Universidad de Los Andes de Mérida (Venezuela); Certificado de Especialización en Negociaciones Comerciales Internacionales en la Universidad de Georgetown (Washington D.C.). Ex-Director de Maestría en Derecho de Propiedad Intelectual en la Universidad de las Américas (UDLA). Es también catedrático invitado en Propiedad Intelectual en varias universidades nacionales e internacionales Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, Universidad de Georgetown, conferencista invitado en la Escuela de Derecho de George Washington, Washington DC, y es conferencista invitado por la Organización Internacional para el Desarrollo (IDLO) de Roma. Co-Fundador de Romero Corral Abogados, fue Jefe Negociador (en el área de Propiedad Intelectual), en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio Andino-Estados Unidos, en las negociaciones Ecuador-Unión Europea, en las del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y expresidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI). Miembro de Número de la Academia

del Colegio de Abogados y Miembro del Consejo de la Academia de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI).

EL AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

Luis Ángel Madrid Berroterán
Alfredo Corral Ponce

Palabras clave:
agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, importaciones paralelas, agotamiento del derecho en la Comunidad Andina, Unión Europea, Estados Unidos

Keywords:
exhaustion of intellectual property rights, parallel imports, exhaustion of the right in the Andean Community, European Union, United States

Resumen:

El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual es una doctrina jurídica que fija los límites al ejercicio del derecho de exclusiva que el titular ejerce después de la venta o enajenación lícita de su producto en un mercado determinado. Tiene como particularidad el ser una de las pocas limitaciones a los derechos de propiedad intelectual que es común a varias categorías de estos y aplica, entre otros, al derecho de autor, marcas y patentes. En la Comunidad Andina esta doctrina ha tenido cabal aplicación en varios instrumentos de derecho comunitario, ello, en el espíritu no solo de promover la integración andina sino, además, permitir condiciones de mayor competencia en el mercado subregional. Entonces, este escrito examina la naturaleza del agotamiento del derecho, su regulación en la CAN y su aplicación en ese entorno.

Abstract:

The exhaustion of intellectual property rights is a legal doctrine that sets the limits to the exclusive right that pertains to the rightsowner after the sale or lawful disposal of his product in a particular market. It is one of the few limitations that is common to several categories of IPRs and applies, among others, to copyright, trademarks, and patents. In the Andean Community, this doctrine has been developed in several instruments of Community Law, in the spirit not only of promoting Andean integration but also of allowing conditions of greater competition in the subregional market. So, this paper examines the nature of the exhaustion of IPRs, its regulation in the CAN and its application within that legal framework.

1. Introducción

El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual goza del particular privilegio de ser una de las figuras menos entendidas en esta disciplina jurídica. Ubicado en una zona imprecisa entre la propiedad intelectual, el derecho de la competencia y el comercio internacional, el agotamiento de los distintos tipos de derechos intelectuales se ha convertido en un tópico común de debate en jurisdicciones como la norteamericana, la europea y en fecha reciente, en el Sudeste asiático. Empero, la conversación sobre la naturaleza y efectos del agotamiento de estos derechos no parece haber ocupado en demasía a la academia y a los tribunales en América Latina.

La explicación de ello tiene cierto contenido económico, en cuanto que el tipo de comercio que ocurre en las economías desarrolladas, tanto en exportaciones como importaciones, tiende a ser intensivo en mercancías de alto valor agregado, muy seguramente sujetas a distintos tipos de derechos de propiedad intelectual. Por el contrario, en América Latina y en la Comunidad Andina en particular, el acento del comercio exterior y de manera especial, exportaciones, ha estado en

productos básicos sin mayor agregación[1] y, usualmente, ayunos de la protección dispensada por los derechos de propiedad intelectual. Así, la buena mayoría de las exportaciones de la región latinoamericana se dirige a mercados desarrollados y están compuestas, como ya se dijo, principalmente por bienes primarios[2]; adicionalmente, el comercio intrarregional, sigue en un estado bastante embrionario, por manera que los tradicionales esfuerzos de integración regionales en América Latina y que se remontan a los años sesenta del siglo pasado, no han dado paso a un comercio de buen volumen e intensivo en bienes de alto valor agregado.[3]

Por contraste, en Estados Unidos y en la Unión Europea, las primeras controversias judiciales sobre el agotamiento del derecho se dieron, tempranamente, en el proceso de consolidación de un mercado interno de productos con algún proceso de elaboración. Así, en el país del norte, los primeros casos tratados sobre agotamiento del derecho versaron, en el siglo XIX sobre patentes relacionadas con dispositivos mortuorios y edición de libros; por su parte, en el entonces Mercado Común Europeo, la controversia sobre agotamiento del derecho se suscitó en los albores del área de libre comercio

1 La Secretaría General de la CAN (2020) corrobora que los cinco principales productos exportados por los Países Miembros a Estados Unidos son aceites crudos de petróleo, café, gasóleo, oro en bruto y flores. Disponible en http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/DEstadisticos/SGDE909.pdf

2 En la última estadística disponible (año 2018), el sistema WITS del Banco Mundial reporta que América Latina exportó principalmente petróleo, habas de soya, cobre, automóviles y unidades de procesamiento numérico. Disponible en: https://wits.worldbank.org/CountrySnapshot/es/LCN/textview

3 El mismo informe del Banco Mundial destaca que Brasil es el país de la región que mayor porcentaje de exportaciones recibe de América Latina y el Caribe, con apenas un 2.85% del total exportado y a su vez, representa el 5,03% de las importaciones hechas por la región. Por su parte, Estados Unidos recibe el 43.04% del total de las exportaciones latinoamericanas.

en una operación comercial de aparatos electrónicos que involucraban a Francia y Alemania.

Ello permite aventurar la hipótesis de que la falta de sofisticación de la producción y el comercio exterior latinoamericano —y andino—, la ausencia de interés institucional y el bajo nivel de intercambio regional hayan conducido a una hipotrofia del comercio paralelo, esto es, aquel que resulta del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, no es descartable que ciertos eventos recientes conduzcan a una ocurrencia más frecuente de este tipo de controversias. Entre las razones se podrían señalar el renovado interés en los derechos de propiedad intelectual sobre productos relacionados con la salud pública —especialmente en tiempos de pandemias— que llevarán a una revisión de las flexibilidades permitidas por la norma respecto a este tipo de bienes y entre las cuales se encuentra el agotamiento del derecho; en segundo lugar, se ha observado que el comercio de servicios ha tomado una mayor y progresiva participación en las economías latinoamericanas, usualmente en actividades relacionadas con la informática que no solo implican ser intensivos en conocimiento y en propiedad intelectual, sino que además comportan eventuales situaciones de agotamiento del derecho, especialmente en servicios de telecomunicaciones y finalmente y cercanos al punto anterior, la digitalización de la economía, compromete a nuevos fenómenos de agotamiento del derecho, que ya se han visto en otras jurisdicciones y que serán de segura ocurrencia en la región latinoamericana.

El agotamiento del derecho puede definirse como los límites sobre el derecho de propiedad intelectual que recae sobre un producto o servicio, una vez estos son puestos en el mercado, lícitamente, por sus titulares, en un territorio determinado.[4] Por

[4] UKIPO & Ernst & Young LLP (2020). Exhaustion of Intellectual Property Rights. Disponible en: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/808871/Exhaustion-of-intellectual-property-rights.pdf

tanto, el agotamiento del derecho hace relación a las posibilidades que tiene el titular de cualquiera de los derechos de propiedad intelectual de controlar las sucesivas reventas del producto o servicio respectivo, bien en su mercado o —especialmente— en mercados foráneos, de manera usual, cuando tales transacciones ocurren por fuera de los llamados canales ordinarios de comercialización. Justamente, esos actos de comercio sucedidos en el mercado informal o no controlado, se les conoce como mercado gris[5] o importaciones paralelas si involucran operaciones de comercio internacional. Estarían entonces, estas últimas, determinadas por el tipo de agotamiento del derecho de que se trate.

Se ha señalado que el agotamiento del derecho es una de las más importantes limitaciones a los derechos de propiedad intelectual[6], en cuanto que a la par de otras limitaciones y excepciones, establece restricciones territoriales al ejercicio del derecho del titular respecto a bienes físicos y digitales introducidos en el mercado por el titular del derecho.[7]

---

5 Carbajo Cascón, F, en su obra *La Distribución Selectiva y el Comercio Paralelo de Productos de Lujo* (2009, Bogotá, D.C: Pontificia Universidad Javeriana y Grupo Editorial Ibáñez, p. 86), distingue tres tipos de mercados: el blanco, integrado por el fabricante, licenciatarios o distribuidores miembros de la red formal de distribución; el gris, en el que distribuidores independientes —o no integrados— adquieren el bien genuino de un distribuidor autorizado —ya sea en el país o en el extranjero— y el mercado negro, en el que se transan productos falsificados.

6 Ver: Carbajo Cascón, F. *Ob. Cit*, p. 143; y, Ganslandt, M. y Maskus, K.E. (2007) "Intellectual Property Rights, Parallel Imports and Strategic Behavior", *IFN* Working Paper No. 704, 2007, p. 2.

7 Ello implica, sin embargo, reconocer que el titular ostenta ese derecho que tiene que ser modulado por la legislación nacional. No sería peregrino argumentar, desde la otra orilla, que el agotamiento del derecho sólo se limita a reconocer lo obvio y es que el derecho del titular se agota en cuanto se pone el bien lícitamente en el mercado y que no podría existir una resurrección de ese derecho al darse ciertas operaciones comerciales, usualmente, de orden internacional.

El agotamiento del derecho tiene tres modalidades: territorial o nacional, regional e internacional. En el agotamiento territorial, el titular del derecho tiene la potestad de impedir el ingreso al país en el que ejerza ese derecho, de productos o servicios legítimos vinculados a su derecho de propiedad intelectual que no cuenten con la autorización de ingreso. En la modalidad de agotamiento regional, el titular puede impedir la importación de tales productos o servicios provenientes de fuera del espacio de integración, pero no podrá obstaculizar esa introducción cuando los ítems provienen de otro país miembro del esquema de integración.[8] Finalmente, en la modalidad internacional, el titular, una vez realiza la primera venta, pierde la potestad de injerir en el comercio de ese producto en cualquier jurisdicción. Este tipo de agotamiento tiene el favor de los países en desarrollo y menos adelantados, toda vez que comporta la limitación más amplia a los derechos del titular por cuanto que este abdica (por mandato de la ley) de su capacidad de determinar las condiciones posteriores de venta del producto o servicio protegido por el derecho de propiedad intelectual. Ello, al menos teóricamente, permite no solo menores restricciones en el comercio (interés no siempre característico de los países en desarrollo y menos adelantados), sino que además facilita el acceso de los consumidores en dichos países a bienes y servicios que han sido puestos en el mercado por su titular, pero a precios que seguramente serán menores que aquellos exigidos por los distribuidores institucionales. De esta suerte, y habida cuenta las diferencias irreconciliables entre distintos países, la normativa multilateral (Organización Mundial de Comercio, OMC y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, principalmente) ha dejado en libertad a los Estados miembros en la

[8] Sin embargo, en un celebrado caso, el Tribunal de Justicia de la UE determinó que el derecho no se agotaba cuando un producto europeo era exportado fuera de la Comunidad Europea y luego reimportado allí. Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 1998 en el asunto C-355/96, Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG y Hartlauer Handelsgesellschaft mbH.

determinación del régimen de agotamiento propicio a sus intereses.[9]

Por su parte y según se verá en detalle, la Comunidad Andina (CAN) ha entronizado en su legislación de propiedad industrial[10], desde fecha relativamente temprana[11], el agotamiento internacional, que como se dijo líneas atrás, implica la limitación más severa a la posibilidad del titular de impedir a terceros la realización de actos de comercio sobre el producto protegido por el derecho. Este tipo de agotamiento conlleva una reducción o eliminación de la facultad del titular de incidir en las transacciones ejecutadas sobre el producto o servicio protegido por el derecho de propiedad industrial, una vez se ejecuta la primera venta lícita del mismo, en cualquier mercado, sea este nacional o extranjero. Entonces, el tercero adquirente de un producto patentado o fabricado mediante proceso patentado o identificado con una marca, puede introducirlo al comercio en cualquier país —incluso andino— sin requerir para ello la anuencia del titular. Ello apunta a evitar segregaciones de mercados y, por tanto, tiende a facilitar el acceso de los consumidores a productos genuinos pero comercializados en canales distintos a los institucionales.

Este escrito se ha dividido en cinco partes: en primer lugar, introducción; la segunda parte, se detiene en el alcance del agotamiento del derecho; la tercera, examina el agotamiento

9 Ver artículo 6º del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC; artículo 6.2 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT); y, artículo 8.2 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT).

10 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común de Propiedad Industrial, modificada por las Decisiones 632 y 689.

11 La Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (1974) estableció una suerte de agotamiento, que se ha refinado en los sucesivos estatutos concernientes al Régimen Comunitario de Propiedad Industrial (Decisiones 311, 313, 344 y en la vigente 486, proferida en el año 2000). La evaluación correspondiente será vista en la sección cuarta de este capítulo.

del derecho en distintos niveles desde lo multilateral hasta jurisdicciones seleccionadas (europea y norteamericana); seguidamente se trata el agotamiento en la Comunidad Andina y finalmente, se ofrecen algunas reflexiones.

2. El agotamiento del derecho e importaciones paralelas: definiciones y relaciones

El agotamiento del derecho se halla situado primeramente en el derecho de la propiedad intelectual, pero toca otras disciplinas, entre ellas, el derecho de la competencia, el comercio internacional y las ciencias económicas. Relacionado de manera estrecha con este fenómeno están las importaciones paralelas o comercio de zona gris, que aluden al tráfico comercial de bienes sujetos a cualquiera de las categorías de propiedad intelectual, realizado por fuera de las redes ordinarias de distribución.

Como se indicó antes, la doctrina del agotamiento del derecho intelectual establece los límites de un titular de un derecho de propiedad intelectual para controlar la disposición del bien después de su venta por ese titular o con su autorización.[12] Entonces, esta doctrina —y la manera como distintos países la aplican— indica si el titular de los derechos está habilitado para controlar el tráfico comercial que se haga sobre el bien protegido después de la primera venta legal.

Una percepción común es que una vez el bien sobre el que recae un derecho de propiedad intelectual sea puesto en las corrientes comerciales, el titular del derecho se desprende de toda posibilidad de controlar actos de comercio sucesivos. Sin embargo, la práctica normativa y la visión doctrinaria apuntan a escenarios más complejos, objeto de análisis en este trabajo, en los que los titulares de derechos de propiedad intelectual

[12] Kobak James B., 2005. "Exhaustion of Intellectual Property Rights and International Trade", *Global Economy Journal*, De Gruyter, vol. 5(1), pp. 1-16, marzo, p. 1.

conservan y ejercen distintos tipos de intervenciones sobre los bienes que incorporan algunos de los derechos en mención, con efectos impredecibles en el comercio internacional (también regional y nacional).

Sobre la definición de las importaciones paralelas

No ha habido mayor unanimidad en la manera en la denominación de este fenómeno. Un recurso habitual es referirse a él como importaciones paralelas; empero, otras maneras son frecuentes, entre ellas, comercio paralelo, comercio o importaciones grises. En todo caso, la existencia del comercio paralelo está condicionado al tipo de agotamiento del derecho que sea aplicado en el país de que se trate. Es decir, que, dado el agotamiento territorial o nacional del derecho, implicará la virtual inexistencia de importaciones paralelas en esa jurisdicción. Por el contrario, las otras modalidades más flexibles del agotamiento —regional o internacional— conducirán a algún tipo de importación paralela en el territorio concernido.

Posiblemente el término de importaciones paralelas no sea el más apropiado, toda vez que este tipo de intercambio ocurre en varios e inesperadas direcciones y espacios territoriales que no comprometen el comercio intrafronterizo. En efecto, la primera formulación de la doctrina del agotamiento del derecho dada en Estados Unidos, en lo que ha venido en llamarse en ese país "doctrina de la primera venta", trató de un caso suscitado entre dos empresarios (dueños de sendas casas funerarias)[13] que ejecutaban actos de comercio en estado de Massachusetts y con derechos derivados o licenciados del mismo titular de la patente.[14] Aquí, se debatió si el derecho del

[13] Contreras Jaramillo, J.C. (2015). "Origen y sustento del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual", Vniversitas, 64 (131), pp. 277-322.

[14] Es el caso *Adams v. Burke***,** 84 U.S. 453 (1873). Sin embargo, existe otro precedente en el caso *Bloomer v. McQuewan***,** 55 U.S. 14 How. 539 (1852) en el cual la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos señaló que

titular de la patente seguía imperando tras la venta del objeto patentado, lo que trajo la respuesta negativa de la Corte Suprema de Justicia de ese país.

En resumen, el comercio paralelo tiene las siguientes características: (i) involucra bienes o servicios puestos en el comercio de manera legítima por el titular del derecho; (ii) estos bienes o servicios están sujetos a cualquier categoría de derechos de propiedad intelectual; (iii) pueden ser estos objeto de transacciones comerciales en distintos mercados y en cualquier tipo de operación, bien sea de importación o exportación, e incluso compraventas domésticas; (iv) las operaciones se realizan por fuera de los canales de distribución controlados o aprobados por el titular del derecho de propiedad intelectual; (v) en el evento de importación, tal operación se hace con propósitos de reventa[15]; (vi) usualmente, el producto se conserva en sus condiciones originales, salvo reempaque y fijación de etiquetas y (vii) frecuentemente, este tipo de operaciones ocurren sobre mercancías físicas, pero en fecha reciente, a raíz de la irrupción del comercio electrónico y particularmente de bienes digitales, la discusión sobre el agotamiento del derecho y el comercio paralelo anejo a este, se ha extendido a este tipo de bienes, con consecuencias que se anotan más adelante.

Efectos económicos: segmentación de mercados y arbitraje. Efectos percibidos

El agotamiento del derecho, como se señaló antes, tiene a su vez, imbricaciones importantes con otras líneas disciplinares como lo son la teoría del comercio internacional, la diferenciación o discriminación de precios y el derecho de la

"cuando la máquina [patentada] pasa a las manos del comprador, no estará en lo sucesivo dentro de los límites del monopolio [de la patente]".

15 Richardson, M. (2002) "An elementary proposition concerning parallel imports". *Journal of International Economics* 56 (2002) pp. 233-245, enero, p. 233.

competencia.

El comercio paralelo tiene dos miradas económicas: de un lado, las causas de este y de otro, sus efectos. En esencia, el comercio paralelo corresponde con el concepto económico y financiero del "arbitraje", que se entiende en su sentido más común, como el diferencial de precios en dos mercados situados en lugares geográficos diferentes. Y en efecto, Maskus[16] señala que el "arbitraje" tiene dos explicaciones: de un lado, precios diferenciales a nivel de ventas al por menor (finales) en mercados horizontales y de otro, en un sentido de mayor complejidad, por la imposición vertical de precios por el titular de los derechos (que recaen sobre los productos) a sus distribuidores mayoristas en distintos mercados.

En el primer caso, la ocurrencia del comercio paralelo está determinada por la regulación que afecte dicho intercambio. Por el contrario, el segundo caso comporta una decisión estratégica de ese titular de fijar precios diferenciales en consideración a varios factores, entre ellos, la capacidad adquisitiva del mercado correspondiente. Así, un mercado de ingresos elevados, estaría, al menos teóricamente, sujeto a precios superiores en comparación con otro mercado con menor capacidad adquisitiva. Ello, desde la óptica del titular del derecho de propiedad intelectual, justificaría la segmentación de mercados, por manera que mediante dicha segregación se podría atender la demanda de cada uno de estos mercados, modulando los precios del producto o servicio de acuerdo con los niveles de ingresos. El riesgo inherente a ello es el transvase de tales mercancías desde el mercado de menor a mayor precio, con la consecuente afectación de los intereses del titular. Esto agrega argumentos a aquellos que abogan por el agotamiento territorial (nacional), en cuanto que como es previsible, este dota al titular de herramientas legales que

16 Maskus, K.E. (2010) "The Curious Economics of Parallel Imports". *The WIPO Journal: Analysis of Intellectual Property Issues* (2010) vol. 2/1, pp. 123-132.

enerven el eventual movimiento de mercancías de la jurisdicción de bajo costo a aquella de ingresos elevados. Las razones más socorridas a favor del efecto económico del agotamiento territorial es que ello tendría un efecto salutífero en cuanto se puede atender mercados con disparidad de ingresos y así, se maximizarían las ganancias en unos y otros mercados; así se facilita no solo la eficiencia dinámica por vía de mayores ingresos al titular y, por ende, más inversión en innovación, sino que además se favorece la eficiencia estática por razón del acceso que países de menores ingresos tendrían respecto a productos o servicios que sin la discriminación de precios de tercer grado, estarían fuera de sus posibilidades de compra. Este modelo, se repite, solo podría operar en el caso de prohibición o limitación de las importaciones paralelas, por vía —ojalá generalizada— del agotamiento territorial.[17]

Un asunto que permea el análisis del agotamiento del derecho es la ausencia de evidencia sobre los efectos de las importaciones paralelas (o de sus variantes y limitaciones), bien sea para los titulares de los derechos o para los consumidores. En todo caso, en este último segmento, pareciera que la predilección se inclina por el agotamiento internacional, de suerte que el juego de la oferta y la demanda aplique los correctivos en caso de abuso por parte de los titulares de los derechos y sus agentes. En efecto, la discriminación de precios también podría ocurrir en el sentido contrario, y es que en los mercados de menores ingresos se demanden precios superiores a los cobrados en países más acaudalados. Ello tendría varias explicaciones, entre otras, la escasa demanda (que llevaría a precios más elevados), las barreras regulatorias o incluso, como lo han sugerido algunos, por la existencia en los países en desarrollo de elites con niveles de ingresos y capacidades de compra similares a los de

17 Un ejemplo que permite respaldar esta aseveración se encuentra en el caso Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 568 U. S. Este litigio significó la adopción por Estados Unidos del agotamiento internacional en derecho de autor, pero provocó un alza internacional de precios en los libros de texto publicados por la editorial John Wiley (Campbell, L., 2013).

los países desarrollados. Ello haría que, frente a esta oportunidad, el titular prefiera abstenerse de hacer diferenciación de precios y aplique en tales países, precios similares o superiores a los del mercado de origen.[18]

Al argumento de la atención diferenciada de públicos consumidores —en atención a su nivel de ingreso— debe sumarse otros argumentos esgrimidos por los titulares de derechos de propiedad intelectual, que varían según la categoría de estos derechos. En punto a patentes y a derechos de autor, que otorgan poder de mercado a sus titulares, la justificación apunta a que la segmentación de mercados contribuye a elevar las ganancias y, por consiguiente, llevaría a un aumento de la inversión en nuevas tecnologías.[19] En otro tipo de derechos intelectuales, por ejemplo, marcas, en donde no se tiene poder de mercado —no hay restricciones frente a un substituto— el argumento va en otro sentido: la entrada en ese mercado lleva aparejado ingentes inversiones en publicidad, gastos en ubicación y entrenamiento de personal, garantías al consumidor así como servicios de postventa, que si bien pueden estar a cargo del distribuidor local, no es menos el interés del productor en evitar la competencia del importador paralelo, quien no tiene que incurrir en ninguno de los gastos señalados.

Como reflexiones finales y reiterando lo dicho antes, el comercio paralelo ocurre en distintos niveles. En épocas anteriores al Internet se estimaba que este comercio ocurría por cuenta de empresas especializadas, como es visible en el caso *Silhouette*[20] decidido por el Tribunal de Justicia de la Unión

---

18 Este tipo de políticas de precios, justamente harían atractivo ese mercado para los importadores paralelos. A diferencia de lo anterior, en el caso de prácticas de dumping, estas se ejecutan por los productores de otros países, interesados en desplazar la competencia interna.

19 Maskus (2010), *Ob. Cit.*, p. 132.

20 Asunto C-355/96, en el procedimiento Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG contra Hartlauer Handelsgesellschaft mbH.

Europea (1998), con la capacidad financiera y logística para adquirir cantidades apreciables de mercancías e introducirlas en los mercados de destino. También los distribuidores licenciados han sido usualmente señalados de esos menesteres y quienes, no obstante, las eventuales restricciones verticales impuestas por los titulares de los derechos, tenían el acceso mayorista a las mercancías involucradas, el conocimiento técnico sobre estas y seguramente, el acceso a los canales de distribución del mercado gris que permitía, con relativa facilidad, aprovechar el diferencial de precio entre las jurisdicciones. Esta aserción está apoyada en el que continúa siendo el estudio clásico en la materia elaborado en 1999 por el National Economic Research Associates (NERA) —hoy NERA Economic Consulting—[21]. En este se señala que este tipo de comercio se concentraba en productos de lujo —cosméticos, perfumes, indumentaria de alto precio—, farmacéuticos, automóviles y CD, entre otros. Ello validaría lo dicho antes, sobre la propensión de este comercio a ser realizado a nivel de mayoristas. Sin embargo, no es en vano que el caso emblemático, tanto en lo mediático como en lo jurídico, involucra a un estudiante universitario ayudado por su red familiar en su país de origen y por su acceso al Internet. Justamente este nuevo instrumento de comercialización, trae otro nuevo desafío en lo que hace al agotamiento del derecho digital y que se verá páginas adelante.

3. El agotamiento del derecho en el ámbito internacional: OMC, OMPI, Unión Europea, Estados Unidos y China

3.1. En el sistema multilateral de la OMC y OMPI

Las diferencias mundiales respecto al tipo de agotamiento del derecho de mejor conveniencia, ha llevado a la imposibilidad

21 NERA Report for the EU Commission: "The Economic Consequences of the Choice of a Regime of Exhaustion in the Area of Trademarks", febrero 1999 (citado por International Trademark Association, Position Paper on Parallel Imports, agosto 2015).

casi que metafísica de tener una regulación multilateral en la materia. Esto se ha tratado en unos pocos instrumentos multilaterales como el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC y los tratados del Internet (WCT y WPPT) de la OMPI de 1996. En estos, la solución jurídica ante el desacuerdo global, ha sido la aplicación de la expresión "*agree to differ*". Ello en cuanto que se ha reconocido que las distintas posiciones, irreconciliables, harían una negociación efectiva sobre la materia una imposibilidad práctica, máxime frente a la regla de la unanimidad que impera en estas agencias internacionales. Además, en lo que hace a la OMC, el colapso de las negociaciones comerciales de la Agenda de Doha para el Desarrollo —iniciadas en el 2001— hacen quimérico suponer que, a futuro, estas y otras materias de propiedad intelectual, sean negociadas multilateralmente.

El primer intento de regulación internacional ocurrió en las negociaciones comerciales de la Ronda Uruguay del GATT, sucedida entre 1986 y 1994. La inclusión allí de los asuntos de propiedad intelectual en las disciplinas comerciales fue un logro sin antecedentes, en razón a que, hasta esas fechas, tanto la institucionalidad como las normas de propiedad intelectual se consideraban de competencia exclusiva de la agencia especializada en la materia, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Sin embargo, distintos fenómenos que Chow y Lee[22] enumeran, por ejemplo, la globalización política y económica y los avances tecnológicos llevaron a la consideración de los derechos de propiedad intelectual como un activo estratégico en los países desarrollados y, por tanto, interés prioritario en esas negociaciones comerciales. Esto condujo a la adopción del Acuerdo sobre los ADPIC de la Organización Mundial del Comercio, OMC, que incluso a la fecha, sigue siendo el instrumento internacional de cariz multilateral de mayor

22 Chow, D.C.K. y Lee, E. (2018) *International Intellectual Property Problems, Cases and Materials*. 3ra ed. Estados Unidos: West Academic Publishing, p. 4.

alcance en la disciplina.

Justamente en este, el tratamiento del agotamiento del derecho ocupó un lugar no menor en los varios debates en los que se vieron enfrentadas diferentes aproximaciones en la materia, que como es previsible, lo hicieron en las tradicionales líneas de debate Norte-Sur. Así, los países desarrollados abogaron, especialmente en la fase final de las negociaciones comerciales, por la adopción del agotamiento territorial. Por el contrario, los países en desarrollo y menos adelantados, escoraron hacia el previsible agotamiento internacional, que redujese el alcance del derecho de esos titulares.[23]

El resultado fue el artículo 6º del Acuerdo sobre los ADPIC, el cual se abstiene de fijar una regla internacional por vía de la exclusión de la materia del mecanismo de solución de diferencias prescrito por los artículos 64 y siguientes del acuerdo. La única obligación que impone el precitado artículo 6º es el cumplimiento del principio de no discriminación, esto es, trato nacional y trato de nación más favorecida, situados en los artículos 3º y 4º del mismo Acuerdo sobre los ADPIC.

Estos tres artículos del Acuerdo sobre los ADPIC, expresan una paradoja evidente: el agotamiento del derecho, en sus modalidades nacional y territorial, se funda en la discriminación de mercancías respecto de su origen, lo que sería contrario a los principios de no discriminación señalados. Ello en cuanto el titular del derecho en el país concernido, usualmente el de importación, puede en estos tipos de agotamientos, impedir el ingreso de los productos o servicios que incorporan el derecho de propiedad intelectual respectivo; ello conlleva la discriminación en el tratamiento respecto al origen de la operación comercial, por manera que, en ambos tipos de agotamiento del derecho, los titulares de los derechos de propiedad intelectual tienen la facultad de excluir de sus

23 UNCTAD-ICTSD. (2005) *Resource Book on TRIPS and Development*. Estados Unidos: Cambridge University Press, pp. 97-104.

respectivos mercados aquellas mercancías legítimas, pero con un origen geográfico distinto al del país o región en el cual ese titular opera.

Debe indicarse que, de un lado, como es previsible, no se tiene ninguna disputa comercial en el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC derivada de la aplicación del artículo 6º del Acuerdo sobre los ADPIC; de otro lado, que en otros instrumentos internacionales de propiedad intelectual negociados después de la entrada en vigencia de aquel[24], se incorporaron reglas similares respecto al agotamiento del derecho y el recurso al mecanismo de solución de diferencias —o más exactamente, la exclusión de la materia del mecanismo de solución de diferencias previsto en los acuerdos internacionales—, esto es, que la selección de políticas nacionales en cuanto este fenómeno, estaría por fuera de cualquier controversia judicial. Ello en cuanto que se consideró que el asunto, por su sensibilidad política, debería dejarse en manos de las legislaciones y tribunales nacionales.[25]

Finalmente, la materia fue por último abordada en la Declaración de Doha sobre Salud Pública de la OMC[26], en la que se reiteró lo preceptuado en el artículo 6º del Acuerdo sobre los ADPIC, respecto a que los países Miembros gozan de la libertad de escoger el tipo de agotamiento que mejor les resulta a sus intereses nacionales, especialmente, frente a los asuntos de propiedad intelectual que involucran la salud pública y el acceso a los medicamentos.

---

24 Artículo 6.1 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y artículos 8.2 y 12.2 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), ambos de 1996.

25 La única excepción parece ser el caso de los tratados de libre comercio suscritos por Estados Unidos con Australia, Marruecos y Singapur, en el que se pactaron obligaciones respecto al agotamiento territorial o nacional.

26 Parágrafo d) del artículo 5 de la Declaración de Doha sobre Salud Pública de la OMC. WT/MIN(01)/DEC/2, 20 de noviembre de 2001.

3.2. Unión Europea

La materia se introdujo por vez primera en ese espacio comunitario en el asunto *Consten* (1966).[27] Este se resolvió bajo las reglas del derecho de la competencia prescritas por el artículo 85.1 (y 86) del Tratado de la Comunidad Europea (actual artículo 101 y 102 del TFUE).[28]

Aquí, la marca GINT, de titularidad de la empresa alemana fabricante de productos electrónicos Grundig, era utilizada por esta en todas sus transacciones europeas, salvo en Francia, en donde el registro estaba en cabeza de la empresa Consten, como parte de un acuerdo vertical de representación exclusiva —distribución—, suscrito entre ambas partes, el 1 de abril de 1957.

Este acuerdo de distribución tenía una doble faz: de un lado, Grundig garantizaba a Consten —a través del registro de marca— que ninguna empresa distinta a esta, pudiese importar y vender en Francia los productos identificados por la marca GINT. Del otro lado, el acuerdo prohibía a Consten reexportar los productos de Grundig a otros países del mercado común. Esta prohibición se extendía a todos los demás distribuidores de Grundig, entre ellos, concesionarios exclusivos y mayoristas alemanes. Sin embargo, la empresa francesa UNEF, competidora principal del Consten, adquirió productos Grundig en otros lugares de Europa y los vendió en territorio francés, por supuesto bajo la marca GINT. La demanda incoada por los titulares en contra de UNEF, buscaba impedir estas ventas argumentando la infracción de la marca registrada en Francia.

---

27 Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 1966 en los asuntos acumulados 56/64 y 58/64, Établissements Consten SARL y Grundig-Verkaufs-GmbH contra Comisión de la Comunidad Económica Europea.

28 Hoy artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

El Tribunal de Justicia determinó que Grundig y Consten eran participes de un acuerdo que "falsea el juego de la competencia", por cuanto su efecto era crear o asegurar "en beneficio propio una ventaja injustificada en detrimento del consumidor o usuario" comunitario. Finalmente, la prohibición territorial absoluta acordada en el acuerdo afectaba la libertad de comercio intracomunitario.

Esta primera fase del agotamiento del derecho en el espacio comunitario no contaba con norma específica que regulase el asunto. Ello hasta la adopción de la Directiva 89/104/CEE sobre marcas[29], que en su artículo 7º contenía preceptos sobre agotamiento del derecho que se han mantenido incambiados en las regulaciones siguientes.[30] Por su lado, en derecho de autor y conexos, se tardó un tanto más, en cuanto que, en el año 2001, se incluyó una disposición relativa al agotamiento del derecho en la llamada Directiva de la Sociedad de la Información[31], en cuyo artículo 4.2 se reguló lo pertinente al agotamiento del derecho, pero sobre la distribución de copias físicas.[32] Pero, el dinamismo de la sociedad y los mercados

---

29 Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.

30 Ver artículo 15 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea y artículo 15 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

31 Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

32 Artículo 4 Derecho de distribución:

> "*2. El derecho de distribución respecto del original o de copias de las obras no se agotará en la Comunidad en tanto no sea realizada*

derivó hacia contenidos y formas de explotación distintos al mundo físico y en estos nuevos universos también se debatió el agotamiento del derecho de obras o derechos protegidos por la propiedad intelectual. Así, se tienen varios casos que tratan de transmisión de obras audiovisuales (películas) por compañías de cable que operan en distintos países de la Unión Europea[33]; licencias de transmisión exclusivas de los partidos de la Premier League inglesa y la venta de codificadores que infringen los derechos de exclusiva licenciados[34]; la reventa de licencias de programas de software de segunda mano descargados de Internet, que implica el agotamiento del derecho no solo en copias físicas sino en soportes inmateriales[35]; el servicio de enlaces en Internet a contenidos protegidos por el derecho de autor[36] y, la reventa de copias "usadas" de programas de ordenador objeto de licencia en soportes físicos que no son los originales.[37] Estos últimos casos abren el debate en la Unión Europea sobre si los preceptos del agotamiento del software se extienden a otros tipos de creaciones protegidas por el derecho de autor y derechos conexos.

---

en ella la primera venta u otro tipo de cesión de la propiedad del objeto por el titular del derecho o con su consentimiento."

33 Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de marzo de 1980 en el asunto 62/79, entre Compagnie générale pour la diffusion de la télévision, Coditel y otras y SA Ciné Vog Films y otros (Coditel I).

34 Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 4 de octubre de 2011 en los asuntos acumulados C-403/08 y C-429/08, entre Football Association Premier League Ltd (FAPL) y otros contra QC Leisure y otros.

35 Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 3 de julio de 2012 en el procedimiento entre UsedSoft GmbH y Oracle International Corp.

36 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 13 de febrero de 2014 en el asunto C-466/12 entre Nils Svensson y otros y Retriever Sverige AB.

37 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 12 de octubre de 2016 en el asunto C-166/15, en el procedimiento penal contra Aleksandrs Ranks y Jurijs Vasiļevičs.

En lo que hace a patentes, no se evidencia a nivel comunitario un impulso legislativo similar. Se ha dicho antes, que el derecho de patentes europeo ha estado mayormente sujeto al Convenio de la Patente Europea de 1973[38], instrumento internacional de raigambre extracomunitaria.[39] Así las cosas, a la fecha, el único instrumento comunitario sobre patentes, es la Directiva Biotecnológica[40], en cuyos artículos 8 y 10 se prevé una especie de agotamiento condicionado del derecho del titular. Este tipo de agotamiento, en el decir de Heath[41], distingue entre los actos de uso de un producto patentado, sujetos al agotamiento del derecho del titular y los actos de fabricación, que son connaturales a la materia biotecnológica susceptible de auto replicación y que, por tanto, no son sujetos al agotamiento, en cuanto dichos actos de reproducción de la materia patentada, afectarían de manera importante los intereses económicos del titular.

El artículo 8.1 de la Directiva Biotecnológica extiende la protección conferida por la patente biológica a cualquier materia biológica obtenida a partir de esta por reproducción o multiplicación en forma idéntica o diferenciada y que posea esas mismas propiedades. Pero, acto seguido, el artículo 10 señala que dicha protección no se extenderá al material

38 Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 (versión consolidada tras la entrada en vigor del Acta de revisión de 29 de noviembre de 2000).

39 Se anota al pie que mediante Reglamento (UE) No. 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2012, se establece la patente europea con efecto unitario.

40 Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998 relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.

41 Heath, C. (2016) "Patent exhaustion rules and self-replicating technologies". En Calboli, I. y Lee, E. (eds). *Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports*. Reino Unido: EE Elgar, pp. 289-307, p. 295.

biológico reproducido o multiplicado, cuando ello sea el resultado necesario de la utilización para la que haya sido puesta en el mercado dicha materia biológica, a condición de que la materia obtenida no se utilice posteriormente para nuevas reproducciones o multiplicaciones.

El entendimiento del artículo 8.1 exige la lectura del considerando 47 de la Directiva Biotecnológica, que expresa la necesidad de crear una excepción al derecho del titular, cuando este vende material de reproducción que incorpore la invención protegida, cuyo uso exige la propagación de ese material y así estuviera previsto en el momento de la venta por el titular.[42] Sin embargo, la utilización de dicho material solo puede hacerse una sola vez, en razón a que el agotamiento del derecho del titular de la patente, no se extiende a reproducciones o multiplicaciones posteriores.

Sin embargo, debe señalarse que los debates más extendidos en materia de patentes en la Unión Europea se han dado en el campo farmacéutico, el que ha estado marcado por elevados niveles de pugnacidad; varios pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han permitido construir un mercado integrado en el sector[43] y cuya pertinencia para los países miembros de la Comunidad Andina bien podría examinarse en un trabajo específico de investigación.

---

42 En concordancia con el artículo 16.a) del Reglamento (CE) Nº 2100/94 del Consejo de 27 de julio de 1994 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

43 Emblemáticas en el sector farmacéutico, han sido las sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos Centrafarm BV y Adriaan de Peijper contra Winthrop BV (1974); Hoffmann-La Roche contra Centrafarm (1978); Centrafarm BV contra American Home Products Corp (1978) y Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basilea, Hoffmann-La Roche AG, Grenzach-Wyhlen (Alemania), y Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH.

3.3. Estados Unidos

Este país fue el primero en tratar el asunto. Ello ocurrió en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia norteamericana, en el caso de patentes *Adams v. Burke*[44] de 1873; también han sido varios los casos tratados en los tribunales de ese país que se han resuelto en pronunciamientos seminales; finalmente, pero no menos importante, la administración federal ha mantenido una agresiva agenda de negociaciones comerciales internacionales en las que se ha prohijado la adopción por otros países del agotamiento nacional con consecuencias, por lo menos paradójicas, habida cuenta de las recientes sentencias de la Corte Suprema de Justicia de ese país, sobre derecho de autor y patentes, en las que ha reconocido el agotamiento internacional.[45] Entonces, esta sección examinará el tratamiento del agotamiento del derecho dado por la ley y la jurisprudencia norteamericana.

A la par de lo ocurrido en patentes, la introducción de la doctrina del agotamiento del derecho en asuntos autorales ocurrió en un caso de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, aunque fallado en fecha un tanto más tardío (1908). El litigio en cuestión es el caso *Bobbs-Merrill* (1908)[46],

---

44 También se encuentran referencias al agotamiento del derecho en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia: Bloomer v. McQuewan, 55 U.S. 14 How. 539 (1852).

45 Como se verá en este capítulo, el agotamiento del derecho en la modalidad territorial o nacional en materia de patentes, fue pactado en los TLC firmados por Estados Unidos de América con Australia, Marruecos y Singapur. Sin embargo, la SEC. 108. Sovereignty. —Trade Promotion Authority Act (TPAA) Public Law 114–26—junio 29, 2015 de los Estados Unidos, prescribe —al igual que en anteriores TPAA— que ninguna disposición de los TLC que sea inconsistente con la ley federal, estatal o municipal de ese país, tendrá efecto o impedirá la modificación de esas leyes o estatutos. En consecuencia, el agotamiento del derecho allí pactado solo obliga a los otros países firmantes de los tratados.

46 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de junio 1 de 1908: *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, 210 U.S. 339 (1908).

que involucraba a un editor y a una importante cadena de almacenes en los Estados Unidos. El autor y editores de una obra literaria trataron de prohibir a los distribuidores su venta a un precio que fuese inferior a un dólar. Macy's, reconocida cadena de almacenes, desobedeció este mandato, al cobrar menos de ese precio por ejemplar vendido. La discusión jurídica trató sobre el alcance de la §4952 de la Ley de Derecho de Autor norteamericana, entonces vigente. Disponía esta que el titular del derecho de autor gozaba del derecho exclusivo de vender ejemplares de su obra. Entonces, la cuestión subsiguiente era si este derecho se extendía a restringir las condiciones de las ventas futuras a nivel minorista —en este caso, ejemplares del libro a un precio determinado—. La Corte Suprema señaló que, en efecto, el titular del derecho de autor goza de la prerrogativa de reproducir —multiplicar, en el lenguaje de la Corte— y vender su producción, pero ello no implicaba la creación del derecho de imponer limitaciones sobre la venta que se haga a futuros compradores, terceras partes en el contrato de distribución —se anota que Macy's había comprado las copias de la obra a otros mayoristas—. Entonces, al haber el titular del derecho de autor vendido los ejemplares de la novela a un precio satisfactorio a sus intereses, había aquel ejercido su derecho a la venta, sobre el cual no cabía adición de otros derechos, lo cual militaría en contra de las facultades dadas por la ley.

Caben dos reflexiones: la primera, la Corte Suprema hizo énfasis en que los compradores de los ejemplares de la obra (bien mayoristas o minoristas) no habían contraído obligación alguna de tipo contractual con el titular del derecho respecto al control de las ventas futuras de las copias o ejemplares de la obra. Lo anterior, llevaría a concluir que en el evento de que tal obligación existiese, sería exigible, al menos frente a algunos de los integrantes de la cadena de distribución. Lo segundo, es que siendo este el primer caso sobre agotamiento del derecho en asuntos autorales en ese país, el mismo se refería de manera exclusiva a un asunto doméstico, sin implicancias internacionales. Si bien, su importancia manifiesta llevó de manera casi inmediata al Congreso de ese

país a incluir el dictado de la Corte Suprema en la legislación estatutaria[47], solo fue hasta noventa años después en que ese tribunal debió enfrentar un caso de agotamiento del derecho que involucraba una operación de comercio internacional. Se trata del caso *Quality King*[48], resuelto por la Corte Suprema de Justicia en 1998. L'anza es una compañía norteamericana en el ramo de productos cosméticos que ha cultivado una imagen de exclusividad entre sus clientes, evitando, a través de su red de distribuidores nacionales, la venta de sus productos en ciertas condiciones que se han juzgado desfavorables para su "*good will*". La empresa había incursionado en mercados internacionales a precios menores (entre 35% a 40% inferiores a aquellos cobrados en Estados Unidos) y temía que esos productos regresasen al país de origen compitiendo en lugares de descuento y a valores inferiores a los demandados en los canales ordinarios de comercialización. El problema jurídico que preveía L'anza era el de no poder valerse de sus marcas registradas en Estados Unidos para evitar las (re)importaciones paralelas de sus productos en su propio territorio. Ello, porque la ley y la jurisprudencia norteamericana, establecen el agotamiento del derecho del titular de la marca cuando el producto identificado con el respectivo signo distintivo ha sido puesto en el mercado por su titular o algún afiliado a este.[49] La empresa recurrió a un "*second best*": registrar como obra de arte los elementos figurativos (etiquetas) de sus marcas; entonces, frente a la eventual reimportación de sus productos a territorio norteamericano ello comportaría la infracción de

---

47 §109(a) del Copyright Act. En este se prescribe:

> "…*the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord.*"

48 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de marzo 9 de 1998: *Quality King Distributors, Inc., v. L'anza Research International Inc*, 523 U.S. 135.

49 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de mayo 31 de 1988: *K Mart Corp. v. Cartier, Inc.*, 486 U.S. 281 (1988).

sus derechos de autor.[50, 51] En efecto, ciertos productos de L'anza vendidos en el Reino Unido fueron reimportados a Estados Unidos y el consiguiente litigio se resolvió en la Corte Suprema que debió determinar si en el caso de la reimportación de mercancías genuinas aplicaba el agotamiento tanto del derecho de marca como del derecho de autor. La Corte consideró que tales mercancías, que ostentaban una imagen protegida por el derecho de autor, no infringían derecho alguno de L'anza. Esta saga concluye con el caso *Kirtsaeng*[52]; aquí, a diferencia de L'anza se trataba de mercancías genuinas, manufacturadas por el titular del derecho, pero en otro país. Entonces, la pregunta era de si la doctrina de la primera venta aplicaba al comprador (propietario) de la copia de una obra protegida por el derecho de autor, legalmente fabricada fuera de Estados Unidos. La respuesta a ello exigía determinar el alcance geográfico-espacial de la expresión "copias hechas legalmente bajo este título"[53] que trae la §109 (a) del 17 U.S.C. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos determinó que el agotamiento del derecho se predica de cualquier copia, legalmente hecha sin distingo de su lugar de manufactura y obtenida legalmente por su comprador. Para la Corte, nada hay en el lenguaje, contexto, propósito o historia de la §109 (a) del 17 U.S.C., que excluya la aplicación de la doctrina de la primera venta a mercancías legalmente hechas en el extranjero.[54]

---

50 Particularmente el 17 U.S.C. §§106, 501 y 602 (a).

51 Lafrance, M. (2016) "Using trademark law to override copyright´s first sale rule for imported copies in the United States". En Calboli, I, y Lee, E, (eds.). *Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports*. Reino Unido: EE Elgar, pp, 390-407, pp. 391-392.

52 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de marzo 19 de 2013: *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc*. 568 U.S. 519, 133 S. Ct. 1351 (2013).

53 En el original en inglés: "Copy … lawfully made under this title" §109(a).

54 En el sentido contrario, la magistrada Ginsburg (568 U. S. ____ (2013) 1 Ginsburg, J., dissenting), en su salvamento de voto señala que la expresión "under this title" ("manufacturado bajo las prescripciones de este título")

Esta decisión marca un momento decisivo en el tratamiento del agotamiento del derecho en la jurisprudencia norteamericana y en opinión de Calboli[55], no solamente es una decisión revolucionaria, sino que despeja las incertidumbres que la propia corte había creado en el caso *Quality King*. Así la Corte Suprema de Justicia se decidió por el agotamiento internacional del derecho de autor, incluso, en contravía de lo que había sido la política del Gobierno de ese país en la negociación y suscripción de tratados internacionales. En efecto, durante las negociaciones comerciales de la Ronda Uruguay del GATT —1986-1994—, la administración norteamericana propuso explícitamente, aun cuando sin el resultado esperado, la adopción multilateral del agotamiento nacional en derecho de autor y marcas.[56] A pesar de este derrota temporal en el escenario multilateral, en fecha posterior, ese Gobierno prosiguió una política de negociación comercial bilateral que propugnaba por la adopción del agotamiento nacional en algunas categorías de derechos de propiedad intelectual. A modo de ejemplo, en el tratado de libre comercio firmado por Estados Unidos con Marruecos en el año 2002[57] se adoptó un agotamiento nacional del derecho de autor; en los tratados de libre comercio con Australia[58] y

llevaría, ineluctablemente a que solo a las copias hechas en el lugar en donde el 17 U.S.C. impere —es decir, Estados Unidos—, les sería aplicable la doctrina de la primera venta.

55 Calboli, I. (2014) "The United States Supreme Court's Decision in Kirtsaeng v. Wiley & Sons: An 'Inevitable' Step in Which Direction?" *IIC: International Review of Intellectual Property and Competition Law*. 45, (1), 75-90. Research Collection School of Law.

56 UNCTAD-ICTSD, *Ob. cit.*, p. 99.

57 The United States and Morocco Free Trade Agreement, art. 15.2:2.

58 The United States and Australia Free Trade Agreement, art. 17.9.4.

Singapur[59], el agotamiento nacional solo opera en materia de patentes y ello, en el evento de la infracción a una obligación contractual o restricciones impuestas por otros medios. En los restantes tratados de libre comercio negociados por Estados Unidos, se omitió referencia alguna al agotamiento del derecho, entre otras razones, como ocurrió en el negociado entre ese país y Colombia y Perú, por la renuencia de estos últimos en aceptar modelos similares a los vistos en Australia, Marruecos y Singapur.

Un asunto importante y novel es el agotamiento digital en derecho de autor. Un primer caso de interés es el litigio *ReDigi* [60], en el que se debatió la aplicación de la doctrina de la primera venta a la reventa de obras fonográficas digitales compradas en iTunes. El tribunal respondió negativamente, recordando que tal figura solo era aplicable al modo de explotación de distribución y como la reventa digital comportaba otro derecho, el de la reproducción de la obra concernida —era necesario reproducir el archivo del comprador original en el servidor de ReDigi para hacer la reventa digital—, la doctrina de la primera venta no era aplicable.

El otro caso de interés es *Autodesk.*[61] Esta empresa distribuía un software de AutoCAD denominado *Release 14*, sobre el cual otorgaba una licencia no exclusiva e intransferible. Vernor adquirió varias copias usadas de este software y lo vendió —en parte— en *eBay*. Autodesk logró, mediante el

59 The United States and Singapore Free Trade Agreement, art. 16.7.2. En este tratado, la eventual restricción que puede imponer el titular del derecho de patente, solo opera frente productos farmacéuticos distribuidos en violación de un contrato entre dicho titular y un licenciatario.

60 *Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc*., 910 F.3d 649 (2d Cir. 2018).

61 Sentencia de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de 10 de septiembre de 2010: *Timothy S. Vernor v. Autodesk, Inc.* No. 09-35969, D.C. No. 2:07-cv-01189-RAJ.

sistema de notificaciones previsto en la Digital Milenium Copyright Act o DMCA de 1998[62] que *eBay* suspendiera la cuenta de Vernor, el cual demandó a Autodesk solicitando la declaración de que sus transacciones estaban protegidas, entre otros, por la doctrina de la primera venta y, por tanto, no eran infractoras de los derechos de autor de Autodesk. La Corte de Apelaciones encontró que Autodesk había mantenido el derecho de dominio sobre *Release 14* e impuesto restricciones significativas en la transferencia de este.[63] Por tanto, Vernor, tenía la calidad de licenciatario y carecía de facultad alguna de ofertar y vender el software en cuestión a través de las redes digitales. Siendo este el caso emblemático en la materia cabe señalar que según parece, la naturaleza de la transacción —venta o licencia— dependen exclusivamente de una de las partes, en este caso, del titular del derecho de autor; ello, llevaría a que tales titulares apunten a caracterizar tales transacciones como licencias, asunto nada difícil como se ve de la lista de condiciones impuestas. El segundo, que el propietario de la copia física de una obra protegida puede ejercer actos de disposición sobre dicho ejemplar, asunto vedado a quien tenga una copia digital, entre otras por imposiciones del titular, lo que contraria lo dicho en el caso *Bobbs-Merrill* [64] antes mencionado, en cuanto que el titular no puede, de manera unilateral, fijar las condiciones de uso posterior. Finalmente, es de ver, que, a contrapelo de lo resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea[65], las llamadas "realidades económicas de la transacción" no tienen mayor incidencia en la consideración de las cortes

[62] Pub. L. 105-304.

[63] Por ejemplo, se limitó su transferencia o alquiler sin la autorización escrita de Autodesk, el software no podía ser transferido fuera del hemisferio occidental y se prohibía su transformación.

[64] Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de junio 1 de 1908: *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, 210 U.S. 339 (1908).

[65] Especialmente en el asunto C-128/11, *entre* UsedSoft GmbH y Oracle International Corp.

norteamericanas. Estas aluden al carácter indefinido de la transacción, en las que el uso sin límite en el tiempo y sin pagos adicionales, han llevado al tribunal comunitario a declarar la existencia de una venta real y, por tanto, al agotamiento del derecho del titular. Como se indicó antes, el camino opuesto es el tomado en Estados Unidos.

En materia de marcas, la §526 del Tariff Act de 1930[66], establece que la importación de mercancías de fabricación extranjera identificadas con una marca —registrada en los Estados Unidos— de titularidad de un ciudadano norteamericano o una corporación o asociación, creada u organizada en ese país, será prohibida a menos que ese titular otorgue su consentimiento escrito.[67] Adicionalmente, el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos expidió una regulación por medio de la cual se crean las excepciones del control común.[68] Son estas: (i) cuando la marca extranjera y la norteamericana son de titularidad de la misma persona y, (ii) los titulares de la marca extranjera y norteamericana están sometidos a un control común.

Como se ha visto en partes precedentes, el agotamiento del derecho en Estados Unidos —y posiblemente en el mundo— tuvo su origen en conflictos relacionados con patentes que datan de los años 1852[69] y 1873[70]. Dos particularidades distinguen los casos en esta categoría de los derechos de propiedad intelectual; de un lado, y a diferencia de lo que ocurre en derecho de autor y marcas, no existe legislación

66 19 U.S.C. §1526.

67 Extrañamente, esa disposición, que, de manera expresa, solo está disponible para ciudadanos y empresas norteamericanas podría ser contraria a los principios de trato nacional puestos en el Convenio de París.

68 19 CFR §133.21 (1987).

69 Ver caso *Bloomer v. McQuewan,* 55 U.S. 14 How. 539 (1852).

70 Ver caso *Adams v. Burke,* 84 U.S. 453 (1873).

específica en materia de primera venta o agotamiento del derecho, debiendo recurrir los tribunales a otro tipo de fundamentos legales, por ejemplo, los derechos que la ley otorga a los titulares de las patentes.[71] De otro lado, y dada la naturaleza de la patente y el tipo de derecho de exclusiva que esta comporta, buena parte de las tensiones jurídicas han involucrado la aplicación del derecho de competencia o antitrust, particularmente en el asunto de las restricciones verticales. En lo que sí tienen en común con las otras categorías de derechos es que este tipo de agotamiento del derecho, comprende dos escenarios distintos: el atinente de manera exclusiva al comercio doméstico y aquel que involucra operaciones internacionales.

Si bien se deben señalar los casos emblemáticos de *Mallinckrodt*[72], *Jazz Photo*[73], es en el caso *Lexmark*[74] que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos modificó la línea jurisprudencial, inclinada hacia el agotamiento territorial y la hizo concordante con *Kirtsaeng*, esto es, adoptando el agotamiento internacional en patentes.

La multinacional Lexmark International Inc., vende impresoras y cartuchos de tinta tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo; siendo usual el que estos productos cuenten con la protección de patente. La empresa Impression

---

71 Particularmente, párrafos a), b) y c) del 35 U.S. Code § 271 - Infringement of patent y 35 U.S. Code § 154.

72 Sentencia de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal (CACF) de septiembre 24 de 1992: *Mallinckrodt, Inc., v. Medipart, Inc., y Jerry A. Alexander*, 976 F.2d 700 (1992).

73 Sentencia de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal (CACF) de 21 de agosto de 2001: *Jazz Photo Corporation y Dynatec International, Inc., y Opticolor, Inc., v. International Trade Commission, y Fuji Photo Film Co., Ltd.*

74 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de mayo 30 de 2017: *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.*, 581 U.S. 1523 (2017).

Products, entre otras, compró cartuchos usados en Estados Unidos y en el extranjero, los reacondicionaron para su reutilización y, los vendieron en dicho país, a un precio menor que aquel cobrado por el fabricante original. En el subsiguiente litigio la Corte Suprema, dictaminó que una vez el titular decide vender —y vende— el producto patentado, agota todos sus derechos sobre el ítem vendido, sin importar las restricciones que haya impuesto o en lugar en donde se haya efectuado la venta. De manera lapidaria, la Corte señaló que la venta del producto "acaba todos los derechos de la patente sobre ese producto"[75]. Ello, por cuanto una vez el titular de la patente vende su producto, ha "disfrutado de los derechos financieros que le concede ese limitado monopolio" y de esta manera, "satisfecho el objetivo de la patente". En suma, el agotamiento del derecho de patente es uniforme y automático y opera sin distingo del tipo de restricciones post-venta que se impongan y de la diferencia de precios entre Estados Unidos (mayores precios) y el exterior (menores precios). Esto último en razón a que la patente no garantiza un precio en particular y mucho menos, aquel que se consiga en Estados Unidos. Así, la patente solo asegura el que el titular reciba la retribución que este estime satisfactoria, asunto que este debe tener en cuenta una vez pone su producto en el mercado.[76]

A modo de conclusión en lo que hace a la Unión Europea y Estados Unidos debe anotarse que la doctrina del agotamiento del derecho ha contribuido a apuntalar la construcción y a prevenir la segmentación del mercado interno en estos mercados; esto, a través de la adopción de cierto tipo de agotamiento que privilegia el flujo interno de mercancías

75 En consonancia con la decisión de la Corte Suprema de Justicia en el caso *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics Inc.*, 553 U.S. 617 (2008).

76 Nuevamente, la magistrada Ginsburg disintió en esta parte de la sentencia. En su opinión, no sería permisible el agotamiento internacional, en cuanto las ventas extranjeras operan independientemente del sistema norteamericano de patentes, y por ello, no hace ningún sentido el que tal operación agote los derechos de un titular en Estados Unidos.

físicas —y digitales, en ciertos eventos— a expensas del intercambio internacional.

4. El agotamiento del derecho en la Comunidad Andina

La normativa comunitaria regula las diferentes categorías de propiedad intelectual en los llamados regímenes comunes, que comprenden, derecho de autor y conexos[77], propiedad industrial[78] y, protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales.[79] De manera general, se puede señalar que en estas normas se regula el agotamiento del derecho, inclinándose en todos los casos, por la modalidad internacional del mismo.

El agotamiento en el derecho andino y, de manera específica, en su modalidad internacional, ha sido un asunto de interés en las negociaciones y formación de las normas andinas de propiedad intelectual. La Decisión 85 contenía normas reguladoras del agotamiento del derecho. El parágrafo de su artículo 28, de manera explícita, privaba al titular de la patente del derecho exclusivo de importar el producto patentado o aquel que resultare del procedimiento patentado. En lo tocante a marcas, el artículo 75 (ibídem) contenía una disposición que en su tiempo suscitó controversias en razón a que, si bien adoptaba un agotamiento regional o comunitario, le introducía un toque quizás excesivamente liberal y nugatorio del concepto territorial de la marca: al titular de la marca le estaba vedado oponerse a la importación de productos originarios de países miembros identificados con la misma marca. Es decir, ese titular estaba obligado a que su signo distintivo coexistiese con marcas idénticas provenientes de la región andina pertenecientes a terceros —se advierte que la norma no exigía que las marcas estuviesen registradas en el país andino de

77 Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (1993).

78 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (2000).

79 Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (1993).

exportación—. Solamente se requería la identificación "clara y suficientemente" de su origen y la indicación del País Miembro de producción. Esta anomalía contradecía el principio fundacional del derecho de marcas varias veces enunciado, cual es, identificar de manera inequívoca el origen empresarial del producto o servicio. La disposición tenía un doble efecto: de un lado, establecía en cuanto a marcas un agotamiento regional, pero, creaba una coexistencia marcaria con marcas idénticas de titularidad de terceros y provenientes de la región andina.

Lo anterior se corrigió en la segunda normativa andina, la Decisión 311 de 1991. El artículo 98 preceptuó que el derecho del titular de la marca no le permitía a este, "prohibir a un tercero [la utilización del signo] con relación a productos marcados por dicho titular, su licenciatario o alguna persona autorizada para ello"; lo anterior, sin importar el lugar en donde tales productos hubiesen sido vendidos, lo que implicaba la adopción del agotamiento internacional del derecho. Ello, en cuanto la norma disponía como condición "que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacional de cualquier país por éstos"; Otra característica de la disposición, era, que, de manera cercana a lo que se observó en páginas anteriores respecto a la norma y jurisprudencia europea, el agotamiento del derecho estaba condicionado a que los productos importados no hubiesen sido modificados o alterados en el proceso de comercialización. El texto del artículo 98 de la Decisión 311 se mantuvo incambiado en las modificaciones siguientes al régimen comunitario de propiedad industrial, las Decisiones 313 de 1992[80] y 344 de 1993.

Respecto a las patentes, el apartado a) del artículo 35 de la

[80] La Decisión 313 de la Comisión de la Comunidad Andina fue expedida en el año 1992 y reproduce, en relación con el agotamiento del derecho de patentes y marcas, los mismos preceptos dados por la Decisión 311 (ver arts. 35.a y 97 de la Decisión 313).

Decisión Andina 311, consideraba el agotamiento del derecho como una limitación adicional a la prerrogativa del titular —y, no como una flexibilidad autónoma, que es el canon imperante—. Esto, en cuanto se incluía el agotamiento en la lista de las otras limitaciones al derecho de la patente, sin que le correspondiera a aquel un lugar propio e individual, como ocurre en la legislación andina actual y en otras legislaciones.[81] Así, al titular le estaba vedado ejercer su derecho de exclusiva frente a las importaciones del producto patentado "puesto en el comercio de cualquier lugar, con el consentimiento del titular o, de cualquier otra manera lícita". Esto último, permitía por ejemplo que se considerara agotado el derecho de la patente en el evento de que tal producto hubiese sido puesto en el mercado por un tercero valiéndose de una licencia obligatoria, asunto que le daría un origen lícito. Es de notar que este escenario se daba en una época anterior a la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC en 1995, cuyo apartado f) del artículo 31 limita las licencias obligatorias a la atención prioritaria del mercado nacional en el que se expiden, salvo en los casos de atención de situaciones de salud pública en países menos adelantados.[82] La ausencia de disciplina en el mundo pre-ADPIC, respecto a las causales para otorgar licencias obligatorias, abría, al menos teóricamente, la posibilidad de importaciones paralelas de productos elaborados sin el consentimiento del titular del derecho concernido.

Dos años después, la normativa andina de propiedad industrial fue modificada por la Decisión Andina 344 de 1993. Esta, en su artículo 35, apartado a) estableció, nuevamente, como una limitación al ejercicio del derecho del titular de la patente, la imposibilidad de oponerse a la importación del producto patentado puesto en el comercio de cualquier país, siempre y

81 Por ejemplo, el apartado 2 del artículo 61 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes de España.

82 Ver artículo 31 *bis* del Acuerdo sobre los ADPIC, introducido en el Protocolo (Enmienda) del 6 de diciembre de 2005 y que entró en vigor el 23 de enero de 2017.

cuando, ese acto hubiese ocurrido bajo la autorización del titular, de un licenciatario o "por la persona autorizada al efecto". Aquí se observa un cambio frente a las circunstancias que podrían abrir paso al agotamiento del derecho. Si en las Decisiones andinas 311 y 313 se hablaba del "producto patentado que hubiere sido puesto en el comercio en cualquier país, con el consentimiento del titular o de cualquier otra manera lícita", en la Decisión 344 se hablaba del "del producto patentado que hubiere sido puesto en el comercio en cualquier país, con el consentimiento del titular, de un licenciatario o de cualquier otra persona autorizada para ello". De igual manera a lo dicho sobre la Decisión 311 —y su reemplazo, la Decisión 313— la mención, en esta ocasión, de "la persona autorizada" dejaba abierta una esclusa muy amplia en la que incluso podría caber alguien autorizado mediante una licencia obligatoria. Adicionalmente, la norma omitió la mención al producto resultado de un procedimiento patentado, en razón a que se circunscribía, de manera precisa al producto patentado —esta omisión pervive en la norma vigente, el artículo 54 de la Decisión Andina 486—.

La Decisión 344 fue derogada y reemplazada en el año 2000 por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Aquí, el legislador andino estableció de manera explícita la figura del agotamiento del derecho para otras categorías de propiedad industrial distintas a marcas allí reguladas —patentes de invención y de modelo de utilidad, esquemas de trazado de circuitos integrados e incluso, diseños industriales—.

El agotamiento del derecho en patentes está regulado en el artículo 54 de la Decisión. En modo similar a lo dispuesto en las legislaciones predecesoras, este aplica a productos protegidos por una patente —y no a productos elaborados a partir de procedimientos patentados— que hayan sido puestos en el comercio en cualquier país por el titular de la patente. En donde difiere de las legislaciones anteriores es en la identidad de las otras personas cuyas acciones conllevan al agotamiento del derecho; si anteriormente se hablaba de licitud en la puesta

en el mercado o del "licenciatario o de cualquier otra persona autorizada para ello", en la nueva legislación se habla de "persona con su consentimiento [del titular] o económicamente vinculada a él". La vinculación económica se refiere, según dicho artículo, a alguno de los involucrados (y no necesariamente el titular de la patente) que pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

El tercer párrafo, copiado casi textualmente del artículo 10 de la Directiva Europea 98/44/CE —Relativa a la Protección Jurídica de las Invenciones Biotecnológicas—, precisa las condiciones en las que ocurre el agotamiento del derecho en el caso de patentes que versen sobre material biológico, cuando este deba reproducirse, multiplicarse o propagarse a efectos de su uso en el mercado. Es decir, y en línea con jurisprudenciales de otras jurisdicciones[83], el alcance de la protección de la patente no se extiende a los usos esperados respecto al aprovechamiento del material genético, pero sí lo hace —impidiendo al agotamiento del derecho—, frente a actos posteriores del tercero que impliquen la reproducción del material de propagación.

En asunto de marcas, el agotamiento del derecho en su modalidad internacional está regulado por el artículo 158 de la Decisión 486, que dispone, de manera similar a lo dicho en patentes, que este impedirá al titular interferir en los actos de comercio realizados por el tercero respecto al producto identificado por la marca; siempre y cuando, el tal producto haya sido introducido en el mercado de cualquier país, por su titular o por un sujeto autorizado o vinculado económicamente a este. Un elemento de importancia en este capítulo es el precepto en dicho artículo que supedita el agotamiento del derecho a la intervención por parte del comerciante paralelo

83 Caso *Bowman v. Monsanto Co*., 569 U.S. ___ (2013), decidido por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.

del producto importado, sus envases y embalajes. Pues bien, la norma andina a semejanza del derecho europeo, no permite la afectación del producto[84], pero a contrario de lo que ocurre allí —donde se enfatiza la preservación de la integridad del producto importado—, el artículo 158 de la Decisión 496 prescribe que los envases o embalajes "que estuviesen en contacto directo [con los productos] no pueden ser objeto de modificación, alteración o deterioro"[85]. Estas eventualidades son particularmente sensibles en el acondicionamiento de productos farmacéuticos; ello, por cuanto que la intervención de las condiciones de empaque y embalaje es frecuentemente, una conducta necesaria a fin de acomodar el producto importado a los requerimientos sanitarios del país de destino. Esto es particularmente relevante de cara a la diversidad regulatoria y escasa integración de los mercados farmacéuticos que aún caracteriza al Espacio Económico Europeo y que, es aún más pronunciado en la Comunidad Andina.[86] Entonces, la prohibición del artículo 158 de la Decisión 486 conduciría a que la única intervención posible consistiese en aquella hecha sobre el empaque que no tuviese contacto directo con producto, —por ejemplo, respecto a medicamentos, cuando el fármaco esté contenido en blísteres u otro tipo de cubierta o

84 El elemento calificador a la limitación en el art. 158 de la norma andina señala que el agotamiento del derecho no opera "cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro".

85 En el reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Junek (2018), ese órgano ha reiterado que:

> "*…el titular de una marca puede oponerse legítimamente a la comercialización ulterior en un Estado miembro de un producto farmacéutico importado de otro Estado miembro cuando el importador ha reenvasado ese producto y ha puesto de nuevo la marca, a menos que…. se demuestre que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto contenido en el embalaje.*"

86 En la Comunidad Andina se han adelantado acciones legislativas para paliar el déficit de integración, con avances exiguos —ver Decisiones 418 y 437 de la Comisión de la Comunidad Andina—.

cuando el comerciante paralelo ponga una etiqueta auto adhesiva sobre el empaque original—. Este condicionamiento, entonces, parece ir en contravía de las realidades del mercado que debe tolerar, en ocasiones, ciertas manipulaciones en los envases o embalajes a efecto de facilitar el acondicionamiento del producto a las exigencias reglamentarias de ciertos países.

El agotamiento del derecho en el régimen autoral andino

En materia autoral, el artículo 13. d. de la Decisión 351 establece a favor del autor o sus causahabientes, el derecho de realizar, autorizar o prohibir la importación al territorio de cualquier país Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho. Como se ha observado anteriormente, el agotamiento del derecho se refiere a copias genuinas, hechas por el titular del derecho o con su consentimiento. Entonces, es apenas lógico entender que el derecho de importación consagrado en la norma comunitaria antes descrita —con su correlativa facultad de prohibir— solo puede predicarse de las copias hechas sin el consentimiento del titular, cosa que es ajena a aquellas frente a las que se predica el agotamiento del derecho, esto es, son copias o ejemplares puestos en el mercado —nacional o extranjero— con la autorización del titular. En consecuencia, no sería posible hacer decir a la norma andina, que claramente se refiere a copias no autorizadas, que la misma aplica a aquellos ejemplares legítimos sobre los que versa el agotamiento del derecho.[87]

Sin embargo, conceptos de la Dirección Nacional de Derecho

[87] En sentido contrario, reiterando la existencia del agotamiento territorial en la CAN (y entonces en Colombia), Cerda Silva, A (2011) "Armonización de los Derechos de Autor en la Comunidad Andina: Hacia Un Nuevo Régimen Común", *Revista Ius et Praxis*, Año 17, Nº 2, 2011, pp. 231-282. También, Castro García, J.D. (2009). "El Agotamiento de los Derechos de Propiedad Intelectual", *Revista la Propiedad Inmaterial*, Nº 13 (2009), pp. 253-282, pp. 256-258. Este último autor destaca que, al no existir claridad en la materia, debe aplicarse el principio *in favorem auctoris* expresado en el art. 257 de la ley 23 de 1982.

de Autor (DNDA) de Colombia han determinado, sin mayor explicación, que, al no estar regulado expresamente el agotamiento del derecho en la norma andina,

> "…*no existe* [en la Decisión 351] *limitación alguna para los autores o titulares patrimoniales de obras, a fin de controlar la distribución del original o de los ejemplares de sus creaciones. En otras palabras, bajo nuestra regulación, su derecho de distribución no se agota*"[88].

Esta interpretación parece omitir que la misma norma andina, otorga al titular, de manera explícita, un derecho de importación frente a las copias ilícitas, pero no respecto a copias o ejemplares lícitamente ingresados en las corrientes comerciales por ese titular. Por consiguiente, mal podría sostenerse que en la CAN impera el agotamiento nacional. Adicionalmente, Barragán *et al.* (2012)[89] agregan otros elementos que controvierten la posición de la Dirección Nacional de Derecho de Autor colombiana: el principio de la libre competencia y libre circulación de bienes, la transversalidad del agotamiento del derecho internacional estatuido en los otros instrumentos de derecho comunitario andino, la necesidad de libertad de comercio en los bienes culturales y finalmente, pero no menor, el que el autor o el titular ya ha recibido con la primera venta la merecida retribución por su creación intelectual.

En la reciente reforma a la norma sobre derecho de autor de Colombia, Ley 1915 de 12 de julio de 2018, se introdujo una disposición expresa en la materia que dispone:

> "*Artículo 3. Parágrafo. El derecho a controlar la distribución*

88 Concepto 1-2014-18804 de la DNDA, p. 4.

89 Barragán, C., Ceballos, M., Marín, D. y Tamayo, O. (2012). "El agotamiento del derecho a la luz del derecho comunitario. Unión Europea y Comunidad Andina". *Revista La Propiedad Inmaterial* 16 (nov. 2012), pp. 225-280.

> *de un soporte material se agota con la primera venta hecha por el titular del derecho o con su consentimiento, únicamente respecto de las sucesivas reventas, pero no agota ni afecta el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el alquiler comercial y préstamo público de los ejemplares vendidos.*"

Esta norma, que parece clarificar el asunto en Colombia comporta al menos tres anotaciones: la primera, que se contrae el agotamiento del derecho al derecho patrimonial de distribución, esto es que en línea con lo que ha sido la posición norteamericana —más no la europea—, que no permite el agotamiento en el derecho de comunicación pública; segunda, no se dice de manera expresa el lugar en donde debe ocurrir la primera venta —a diferencia del artículo 158 de la Decisión 486 de la Comisión Andina—.[90] También aclara que el agotamiento no se extiende a otros derechos patrimoniales de autor —solo a la cesión o venta— como son el alquiler o arrendamiento del original o de copias del mismo.[91] En líneas similares, el artículo 125 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI) de la República del Ecuador dispone que el derecho de distribución del titular se agota con la primera venta después de que el original o copias se haya introducido al mercado de cualquier país; ello aplica a las reventas en el Ecuador o en el extranjero, pero no al arrendamiento de los ejemplares vendidos.[92] Sin embargo, es notable que en la

---

90 Es decir, no se precisa si el agotamiento del derecho es de orden internacional, regional —andino— o meramente nacional.

91 Tampoco se tiene noticia alguna sobre si el agotamiento del derecho ocurre también con la donación que el propietario de la copia o ejemplar haga sobre esta.

92 Argudo Carpio, E (2019). "Las modificaciones al contenido del derecho de autor en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación", en *Desafíos de la propiedad intelectual en el marco del proceso de integración andina*, Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual – AEPI, 2019.

norma ecuatoriana no se exige el requisito central del agotamiento del derecho y es la ausencia del requerimiento expreso que la puesta en el mercado de la obra, bien en su original o ejemplares, sea hecha por el titular o por persona autorizada por esta.[93] Adicionalmente, y a la par de la norma colombiana, aquí la norma de agotamiento del derecho solo aplica al derecho de distribución y nada se dice sobre el agotamiento en los otros derechos patrimoniales, como el de comunicación pública o puesta a disposición, que son inherentes a la explotación de las obras en el universo digital.

El agotamiento del derecho en el régimen de obtentores de variedades vegetales andino

Respecto a la protección de las variedades vegetales, los países miembros de la Comunidad Andina tienen un doble patrón: de un lado, la subregión tiene el régimen comunitario entronizado en la Decisión 345 de la Comisión; del otro lado, a su vez son estos partícipes del régimen internacional de protección de las obtenciones vegetales del sistema UPOV, aunque bajo diferentes instrumentos legales: Perú es miembro del Acta de 1991, mientras los restantes países andinos lo son del Acta de 1978. Ello es relevante en cuanto solo esta última versión, en su artículo 16, tiene un régimen explícito de agotamiento del derecho.

Pero es de destacar que, en esta materia y en otras, la Decisión Andina 345 sigue de manera bastante cercana el texto del Acta 91, con algunas diferencias. La primera y más importante es que la norma multilateral parece exigir, cuando más, un agotamiento territorial en tanto que el derecho del obtentor se extingue frente a los actos relativos al “material de su

93 Igual omisión tiene el COESCCI en materia de agotamiento del derecho en marcas (art. 371), pero respecto a patentes trae la exigencia de la introducción del producto patentado en el mercado con el “consentimiento del titular, de un licenciatario, de una persona económicamente vinculada al titular o al licenciatario, o de cualquier otra persona autorizada para ello” (art. 295).

variedad" que "haya sido vendido o comercializado de otra manera en el territorio de la Parte Contratante por el obtentor o con su consentimiento". Es decir, que el derecho del obtentor, en este caso, se agota respecto a los actos ejecutados en el territorio nacional, pero no respecto a las operaciones realizadas fuera de sus fronteras. Entonces, UPOV Acta 91, impone, como mínimo el agotamiento territorial o nacional y ello explica una de las dos excepciones que trae el artículo 16 mencionado y es que el agotamiento no opera cuando se trate de la exportación del material de la variedad, que posibilite su reproducción, a un país que carezca de este tipo de protección, salvo que la misma se destine al consumo. Por su parte, el artículo 27 de la Decisión Andina 345 señala que el agotamiento del derecho del obtentor corre cuando el material de la variedad protegida ha sido vendido, sin mención alguna al territorio en el que se realice la transacción, lo que lleva a indicar que, en este caso, en la Comunidad Andina se ha impuesto el agotamiento internacional en el régimen de variedades vegetales. Ello en cuanto, al no haber un señalamiento expreso del territorio, la única conclusión es que esta limitación opera frente a cualquier transacción sin distingo del lugar de su ocurrencia. Finalmente, debe indicarse que se tiene en la norma andina las mismas excepciones al agotamiento del derecho que en el régimen multilateral: el agotamiento del derecho no es predicable frente a material que se exporte a países que no dispensen esta protección y tampoco aplica a actos que impliquen una nueva reproducción, multiplicación o propagación de la variedad protegida. Ello significa que el comprador de la semilla puede revenderlas, pero no podría hacer lo mismo con el producto de las semillas compradas.[94] Esto último toca la segunda diferencia entre los dos sistemas: en la Decisión 345 se incluyó la propagación del material como uno de los derechos del obtentor, junto a la

[94] García Vidal, A (2016). "El material vegetal protegido por una patente o un derecho de obtentor y el empleo del producto de su cosecha con fines de propagación: agotamiento y privilegio del agricultor en Europa y en los EE. UU.". *Cuadernos de Derecho Transnacional* (marzo 2016), vol. 8, Nº 1, pp. 76-100.

reproducción y a la multiplicación y de manera simétrica, este acto de explotación de la variedad, se pone como una excepción al agotamiento del derecho. Y, justamente de allí surge una diferencia entre los dos sistemas, en cuanto ni el Acta 78 ni el Acta 91 incluyen el acto de propagación de la variedad protegida, así como tampoco en la lista de actos que se excluyen del agotamiento del derecho.

El agotamiento en la jurisprudencia de la Secretaría General y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido en algunas oportunidades al agotamiento del derecho y en particular, en el área de la propiedad industrial.[95] Uno de estos casos se tramitó bajo el imperio de la Decisión 344 de la Comisión[96] e involucró la denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta por Importadora Amauta S.A. contra Neuquen S.A. Esta importó al Perú, bienes que ostentaban la marca registrada en ese país, por Importadora Amauta S.A. Un asunto que no estaba claro en el caso, era de si los bienes importados por Neuquen habían sido puestos en el comercio por el titular de la marca en el exterior y, por tanto, amparados por la limitación del agotamiento del derecho. Por ello, el Tribunal de Justicia andino indicó que la autoridad competente debía establecer si esta situación se enmarcaba en una de agotamiento del derecho y, si por consiguiente, la introducción de tales bienes se podría considerar una importación paralela, operación legítima al amparo del artículo 106 de la Decisión 344 de la Comisión. Sin embargo, el Tribunal hizo dos observaciones en su análisis que podrían leerse como contrarias a la esencia misma del agotamiento del derecho. Primeramente, se indicó que:

95 Procesos números 24-IP-2005, 37-IP-2015, 573-IP-2016 y 452-IP-2017.

96 Proceso número 24-IP-2005. Actor: Neuquen Sociedad Anónima. Marca: SCISSORS SUPERIOR QUALITY SAFETY MATCHES.

> "*No existen razones para prohibir las importaciones de productos auténticos, originalmente marcados por su titular, cuando esta importación es realizada por el titular o con su consentimiento.*"

Es decir, que condicionó la ocurrencia del agotamiento del derecho y, por ende, la licitud de la importación paralela cuando esta se hiciese con el consentimiento del titular. Se ha visto en este capítulo que lo fundamental en el agotamiento, en cualquiera de sus modalidades, es que el producto concernido sea puesto en el mercado con el consentimiento del titular, pero la operación posterior, es decir el tráfico comercial que se realiza después de esa primera venta lícita tiene como condición para su efectividad (y la del comercio paralelo) que esta pueda realizarse sin el consentimiento del titular del derecho, cuyo derecho se ha agotado después de recibir la retribución esperada por la transferencia de su producto. Entonces, condicionar la operación paralela a la voluntad del titular, niega completamente la eficacia de la disposición comunitaria. Adicionalmente a ello, al citar al tratadista Tomas de las Heras, el Tribunal de Justicia dice, sin identificar si el texto es propio o cita directa, que "Los derechos del titular sobre su marca se agotan legalmente a partir de su primera venta, después de la cual la mercancía tiene libre circulación en un mercado integrado". Si bien ello es completamente cierto en la entonces Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea y más precisamente en el Espacio Económico Europeo), que como hemos visto, se ha decantado por el agotamiento regional, lo mismo no puede decirse de la Comunidad Andina, que no ha optado por esta modalidad de agotamiento, sino por la doctrina del agotamiento internacional.

Otro caso en el que se ha debatido el agotamiento del derecho en asuntos marcarios, esta vez bajo la Decisión 486, hace

relación con la marca Caterpillar y se origina en el Perú.[97] Nuevamente, existe una disputa entre las partes de si los productos objeto del litigio están amparados o no por la limitación de la doctrina del agotamiento del derecho. El Tribunal da una definición de esta, señalando que esta debe entenderse como:

> "*...el límite establecido a los derechos conferidos al titular de una marca que le impide oponerse a la sucesiva comercialización de sus productos o a obtener rédito económico por éstos una vez realizada la primera venta, ello mientras no sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del producto o servicio.*"

Sin embargo, líneas después la corporación repite la misma consideración hecha en el caso precedente, en cuanto que sugiere que no es dable prohibir "las importaciones de productos auténticos, originalmente marcados por su titular, cuando esta importación es realizada por el titular o con su consentimiento". Afirmación, que como se dijo antes, parece confundir la primera puesta en el mercado por el titular, que es la condición primigenia para el agotamiento del derecho con la operación de importación, que por supuesto, es la conducta necesaria del importador gris o paralelo.

Posteriormente, se tienen dos interpretaciones del Tribunal en vía prejudicial por razón del conflicto judicial entre los licenciatarios de una reconocida marca automotriz y varios importadores paralelos.[98] En ambos, el órgano judicial comunitario divide el análisis respecto, primeramente, las importaciones paralelas y luego, el agotamiento del derecho. Así, define a aquellas como las efectuadas legalmente por un

97 Proceso número 37-IP-2015. Asunto: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial.

98 Procesos números 573-IP-2016 (MEDIDAS EN FRONTERA MARCA TOYOTA) y 452-IP-2017 (MEDIDAS EN FRONTERA Y ACCIÓN POR INFRACCIÓN TOYOSA S.A vs EXPOMOTOR Y OTROS).

importador distinto al representante o distribuidor autorizado, con productos legítimamente marcados, pero por fuera de las cadenas oficiales de comercialización. Adiciona a lo anterior, el que los productos deben ser adquiridos de manera lícita en un mercado extranjero y que la venta allí debe haber sido hecha por el titular o una persona de las indicadas en el artículo 158 de la Decisión Andina 486. La consecuencia de ello es que el titular no puede oponerse a la importación de productos legítimos comprados a él o a una persona vinculada económicamente a este. En lo que hace al agotamiento del derecho, el Tribunal lo define como el límite al derecho de exclusiva del titular, por manera que este no puede controlar las ventas ulteriores de su producto legítimo ni el precio al cual se venda por los terceros que intervengan en la operación comercial. Ello, en razón a que el derecho del titular se agota después de la primera venta que se haga del producto. Entonces, los requisitos aplicables son: que el producto sujeto a la marca haya sido introducido en el mercado por el titular del registro o por un vinculado económico y que el producto y sus envases no haya sufrido manipulación alguna. Concluye el Tribunal, en este punto, que una vez el titular introduce su producto en cualquier país, no puede impedir que terceros lo comercialicen, y si cumplen los requisitos de la norma andina, no existiría ningún tipo de infracción.

Lo expresado por el Tribunal de Justicia en ambas interpretaciones, que son muy similares, aunque la última tiene algunas anotaciones adicionales, recoge con claridad lo que es el entendimiento general sobre el agotamiento del derecho y su consecuencia, las importaciones paralelas. Empero, deben señalarse algunos pasajes que merecen algún comentario. El primero, sobre un pasaje que ya se comentó antes y que vuelve a repetirse en estas dos interpretaciones prejudiciales sobre la condición de que la importación sea realizada por el titular para que sea considerada como comercio paralelo y a la cual ya se hizo mención en líneas anteriores.

El segundo, es lo dicho en ambas interpretaciones sobre que:

> "*La importación paralela se perfecciona cuando los productos que han sido importados y comercializados dentro de un país por el titular de la marca o con su consentimiento, posteriormente son importados y comercializados en el mismo país por un tercero sin el consentimiento del titular de la marca*"[99].

Al parecer este párrafo tiene dos problemas: uno de orden lógico y otro, respecto a la doctrina del agotamiento del derecho. Ello, en el aspecto lógico, por cuanto no es entendible que un producto sea importado y comercializado por el titular de la marca y de nueva cuenta, importado y comercializado, posteriormente por un tercero. Lo segundo, la importación paralela ocurre cuando ese producto sea adquirido en un tercer país, después de que el mismo haya sido puesto en el mercado (sin importar el lugar) por su titular. Pero no sería entendible que la intervención posterior del titular fuese una condición para que se diese la importación paralela.

El tercero, es la anotación encontrada en el párrafo 6.14 de la interpretación 452-IP-2017, que parece sugerir que, una vez hecha la nacionalización del producto, el importador paralelo puede realizar modificaciones o alteraciones a ese producto. Este es un asunto que ha causado amplios debates en la Unión Europea, particularmente en la importación paralela de medicamentos que, en razón a las diferencias regulatorias de los países miembros, el importador debía modificar sus empaques y envases —e incluso, hasta la dosificación del producto— para cumplir con las normas nacionales. En consecuencia, se flexibilizó la legislación y ahora el titular puede prohibir el uso de su marca —es decir, cesa el agotamiento del derecho— "cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización"[100]. Ello lleva la razón en cuanto el agotamiento del derecho no

99 Párrafo 6.3., 452-IP-2017.

100 Art. 15 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea.

alcanza o permite que, bajo su manto, el producto sufra alguna alteración que afecte la función marcaria, cual es, asociar un producto o servicio a un origen empresarial. Por ello, el artículo 158 de la norma andina habla de "actos de comercio" que pueden ser realizados por terceros después de la introducción en el tráfico mercantil del producto por el titular de la marca o persona vinculada económicamente, bajo la condición de que "los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro". Entonces, los actos de comercio se extienden más allá del proceso de nacionalización y así también la prohibición de afectación del producto o sus envases.

Finalmente, en un acápite del pronunciamiento del Tribunal[101] se discute los efectos del *free-riding* que hace el importador paralelo de las inversiones hechas por el titular o su distribuidor en publicidad y posicionamiento del producto y sugiere acuerdos verticales entre estos y el importador paralelo para aminorar estas consecuencias. Solo cabría señalar dos cosas: difícilmente el comerciante paralelo estaría dispuesto a negociar un derecho que la norma andina le otorga y, de la experiencia en la materia vista en otras jurisdicciones como la europea, se observa que las posiciones de ambas partes son usualmente irreconciliables y bastante consolidadas.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho mención también al agotamiento del derecho de la patente. Ocurrió en un caso[102] entre la empresa farmacéutica Eli Lilly Company y Medicamenta Ecuatoriana S.A. por la supuesta infracción de esta última de una patente de procedimiento relacionada con un producto oncológico. Si bien el proceso no versaba directamente sobre el agotamiento del derecho, la

101 Párrafo 6.22., 452-IP-2017.

102 Proceso número 71-IP-2014. Actor: ELI LILLY COMPANY. Caso: INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PATENTE DE PROCEDIMIENTO.

sentencia del Tribunal se detiene en señalar que junto a las excepciones a la patente del artículo 53 de la Decisión 486 de la Comisión de la CAN, el agotamiento del derecho establecido en el artículo 54 (ibídem), corresponde a la modalidad de agotamiento internacional y que el mismo

> "*es de suma importancia para evitar el abuso del derecho de patente, y facilita el acceso a los productos patentados. En el caso de productos especiales como los medicamentos es inmensamente beneficioso para la población en general*".

Este precepto, que como se indicó antes, único en la jurisprudencia andina, será retomado en otra oportunidad cuando se debata el agotamiento del derecho en el sector farmacéutico.

Lo expresado por el Tribunal de Justicia comunitario debe complementarse con un dictamen de incumplimiento proferido en el 2002 por la Secretaría General de la Comunidad Andina en contra del Gobierno de Perú, por un asunto relativo a marcas.[103] La empresa peruana Crosland Técnica S.A. —titular en ese país de la marca Bajaj de motocarros— inició acciones por competencia desleal en contra de algunos comerciantes que importaban vehículos modificados, identificados con la marca Bajaj. En efecto, estos importadores se limitaban a informar a los consumidores finales de que tales modificaciones no habían sido autorizadas por el fabricante. La autoridad peruana, el Indecopi, desestimó la acción del titular de la marca y permitió la importación paralela. La Secretaría General de la CAN, en el dictamen que declara el incumplimiento del Perú, recuerda que la importación paralela, según el artículo 158 de la Decisión Andina 486, está sujeta a que los productos "no hubiesen sufrido ninguna modificación,

[103] Resolución 590 de 24 de enero de 2002.- Dictamen 01-2002 por Incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 158 de la Decisión 486 —Régimen Común de Propiedad Industrial—, por parte del Gobierno de Perú.

alteración o deterioro". En consecuencia, la "modificación sustancial" de productos identificados con una marca, comporta una transgresión de la norma comunitaria, que no fue tenida por tal, por el Gobierno peruano. Ello motivó el dictamen de incumplimiento.

5. Conclusiones

Esta investigación sobre el agotamiento en propiedad intelectual —o como es conocido en Estados Unidos, doctrina de la primera venta—, muestra ciertas tipologías en este fenómeno que en mucho dependen de la categoría de derecho intelectual de que se trate. Bien se sabe que el derecho de la propiedad intelectual es una especie de archipiélago en permanente expansión, en el que conviven distintas categorías —derecho de autor, patentes y marcas, entre otras varias— que ofrecen características dispares y que convierten un análisis como el propuesto, en una tarea ardua habida cuenta de las particularidades que aquí se han mostrado. Adicionalmente a esto, pero no menor, la aparición dentro de la propiedad intelectual de nuevos derechos y modalidades del comercio jurídico, por ejemplo, la biotecnología y el mundo digital, han creado subespecies dentro de algunas de estas categorías, en las que las reglas existentes, incluyendo las del agotamiento, pueden o no aplicarse.

También ha sido visible en la investigación, el tratamiento dispar y evolutivo que ha tenido el fenómeno en distintas jurisdicciones, entre ellas, la norteamericana y la europea. La primera, ha mostrado cambios importantes en las categorías de derecho de autor y de patentes, en donde la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sentó las bases muy tempranas —siglo XIX— del agotamiento del derecho, formulando por vez primera los límites al derecho del titular frente a ventas del producto asociado al derecho de propiedad intelectual. Pero allí, la jurisprudencia fue renuente, hasta fecha muy reciente, en reconocer ese agotamiento del derecho frente a la importación de productos lícitos provenientes del exterior, protegidos bien por el derecho de autor o por patentes en

Estados Unidos, siendo que apenas en los años 2013 y 2017, se reconoció el agotamiento del derecho en estas categorías jurídicas.

Por su parte, la Unión Europea, también desde fecha temprana en su proceso de integración, se inclinó por el agotamiento regional; esto, como un instrumento adicional de consolidación del mercado interno, no siendo el comercio paralelo de medicamentos un elemento menor en ese empeño, ayudado en buena manera por la creación del procedimiento centralizado de autorización de fármacos —a través de la Agencia Europea de Medicamentos— y la expedición de normativas de aproximación que han contribuido a armonizar los procedimientos nacionales —descentralizados— de aprobación y registro sanitario.

Lo anteriormente dicho, permite ofrecer tres posiciones personales, respecto a la materia de investigación.

La primera, un voto afirmativo a favor del agotamiento internacional, habida cuenta de su carácter flexibilizador frente a la progresiva expansión de los derechos de propiedad intelectual hacia áreas de —relativa— novedosa aplicación como la farmacéutica, en la que la competencia inter-marca como intra-marca debe ser objeto de una política pública afirmativa. Ahora bien, como lo expresa Carbajo Cascón (*Ob. Cit.*), en el comercio de artículos de lujo se encuentran elementos varios como la inversión en publicidad y posicionamiento de la marca, amén del servicio postventa, que hacen que el agotamiento nacional tenga un mayor favor. Posición similar, aunque de manera más general, lo expresa el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando en el asunto resuelto en la interpretación 452-IP-32017 advierte de los efectos económicos que puede traer el *free-riding* que es propio del comercio paralelo.

En segundo lugar, es recomendable modificar la legislación de la Comunidad Andina, especialmente el artículo 158 de la Decisión 486 de la Comisión y aproximarla a la europea. Ello,

a fin de adoptar como criterio de permisibilidad —o de prohibición— la existencia de motivos legítimos por parte del titular para oponerse a la importación, entre ellos, la eventual afectación de la reputación de la marca o la alteración del producto. Así, se debería en ese sistema de integración dejar de lado el estricto criterio —negativo— de afectación del empaque o envase —incluso el que esté en contacto con el producto—, que, fue tempranamente modulado por la jurisprudencia europea en razón a las múltiples especificidades del comercio gris.

Finalmente, como se indicó antes, esta investigación tiene una eventual secuela en una investigación sobre el agotamiento del derecho en el sector farmacéutico andino, en el que entrelazan las especificidades regulatorias nacionales con las prioridades de atención de la salud pública. En esta última, es de recordar que el agotamiento del derecho fue identificado desde la Declaración de Doha sobre Salud Pública de la OMC como una de las flexibilidades propias del sistema de propiedad intelectual. Adicionalmente, es de importancia dotar de efectividad este instrumento de competencia en el sector farmacéutico que, a su vez, como lo evidencia el caso europeo, un elemento de dinamización de la integración comercial.

6. Bibliografía

- Argudo Carpio, E (2019). “Las modificaciones al contenido del derecho de autor en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación” en Desafíos de la propiedad intelectual en el marco del proceso de integración andina, Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual – AEPI, 2019.

- Barragán, C., Ceballos, M., Marín, D. y Tamayo, O. (2012). “El agotamiento del derecho a la luz del derecho comunitario. Unión Europea y Comunidad Andina”. Revista La Propiedad Inmaterial, 16 (nov. 2012), 225-280.

- Calboli, I. (2014). "The United States Supreme Court's Decision in Kirtsaeng v. Wiley & Sons: An 'Inevitable' Step in Which Direction?". IIC: International Review of Intellectual Property and Competition Law. 45, (1), 75-90. Research Collection School of Law.

- Castro García, J.D (2009). "El Agotamiento de los Derechos de Propiedad Intelectual". Revista la Propiedad Inmaterial, Nº 13 (2009), pp. 253-282, pp. 256-258.

- Cerda Silva. A (2011). "Armonización de los Derechos de Autor en la Comunidad Andina: Hacia Un Nuevo Régimen Común". Revista Ius et Praxis, Año 17, Nº 2, 2011, pp. 231-282.

- Contreras Jaramillo, J.C. (2015). "Origen y sustento del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual". Vniversitas, 64 (131), 277-32.

- Contreras Jaramillo, J.C. (2016). "Algunos problemas del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual respecto a las licencias de software". 132 Vniversitas 111-132 (2016).

- Contreras Jaramillo, J.C. (2018). "El agotamiento del derecho y su regulación en la ley 1915". Bogotá. Seminario Derecho de Autor e Industrias Creativas, 20 de septiembre de 2018.

- Ganslandt, M. y Maskus, K.E. (2007). "Intellectual Property Rights, Parallel Imports and Strategic Behavior". IFN Working Paper No. 704.

- García Vidal, Á (2016). "El material vegetal protegido por una patente o un derecho de obtentor y el empleo del producto de su cosecha con fines de propagación:

agotamiento y privilegio del agricultor en Europa y en los EE. UU." Cuadernos de Derecho Transnacional (marzo 2016), Vol. 8, Nº 1, pp. 76-100.

- Heath, C. (2016). "Patent exhaustion rules and self replicating technologies". En Calboli, I. y Lee, E. (eds). Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports. Reino Unido: EE Elgar, pp. 296-297.

- Kobak, J.B. (2005). "Exhaustion of Intellectual Property Rights and International Trade". Global Economy Journal, De Gruyter, vol. 5(1), marzo, pp. 1-16.

- Lafrance, M. (2016). "Using trademark law to override copyright's first sale rule for imported copies in the United States". En Calboli, I. y Lee, E. (eds.). Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports. Reino Unido: EE Elgar, pp. 390-407.

- Maskus, K.E. (2010). "The Curious Economics of Parallel Imports". The WIPO Journal: Analysis of Intellectual Property Issues (2010) 2010 vol. 2 num. 1, pp. 123-132.

- NERA Report for the EU Commission: "The Economic Consequences of the Choice of a Regime of Exhaustion in the Area of Trademarks", February 1999 (citado por International Trademark Association, Position Paper on Parallel Imports, August 2015). Disponible en: https://www.inta.org/Advocacy/Documents/2015/INTA_PIC_Position_Paper.pdf

- Ríos Pinzón, Y. A. (n.d). "El agotamiento del Derecho de Autor y los Derechos Conexos. Contenido, alcance y aplicación a las transmisiones en línea", CECOLDA.

- Richardson, M. (2002). "An elementary proposition

concerning parallel imports". Journal of International Economics 56 (1) (2002), enero, pp. 233–245.

Bogotá y Quito, mayo de 2021.

***

ALTERNATIVAS JURÍDICAS PARA PROTEGER LA IMAGEN DE LAS PERSONAS FRENTE A LA REVOLUCIÓN COMUNICATIVA

Por *Flavio Arosemena Burbano*

Flavio Arosemena Burbano

Abogado Master en Derecho (LL.M.) de Georgetown University. Fundador en el año 2007 de Arosemena Burbano & Asociados (AB&A), el primer estudio jurídico de propiedad intelectual de Guayaquil. Calificado como "Pionero de la Propiedad Intelectual en Guayaquil" por el ranking internacional con sede en Londres, World Trademark Review (WTR). Autor de la obra "Derecho de Autor para Autores y Empresarios" (IEPI, 2011). Directivo de la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual (AEPI). Profesor de derecho de propiedad intelectual en la Escuela de Posgrado en Derecho de la Universidad Espíritu Santo (UEES). Mediador del Centro de Mediación Empresarial CME en la ciudad de Guayaquil.

ALTERNATIVAS JURÍDICAS PARA PROTEGER LA IMAGEN DE LAS PERSONAS FRENTE A LA REVOLUCIÓN COMUNICATIVA

Flavio Arosemena Burbano

Palabras clave:
derechos de imagen, teléfonos inteligentes, redes sociales, privacidad, publicidad, derecho de autor, derecho de marcas, nuevo tipo de propiedad intelectual

Keywords:
image rights, smartphones, social media, privacy, publicity, copyright, trademark, new type of intellectual property.

Resumen:

La revolución comunicativa actual producida por los teléfonos inteligentes y las redes sociales han multiplicado exponencialmente el uso de fotografías y videos de las personas, haciendo al Derecho de Imagen más importante que nunca. Alternativas jurídicas de protección incluyen derechos de privacidad y publicidad, derecho de autor, derecho de marcas, regulación especial y posiblemente un nuevo tipo de Propiedad Intelectual.

Abstract:

The current communication revolution brought by smartphones and social media has exponentially multiplied de use of photographs and video of people, making image rights more important than ever. Legal alternatives of protection include privacy and publicity rights, copyright and trademark laws, special regulation, and possibly a new type of intellectual property.

1. Introducción y antecedentes

Con el Derecho de Imagen ha ocurrido en las últimas décadas algo similar a lo ocurrido con el Derecho de Propiedad Intelectual. Los crecientes avances tecnológicos han multiplicado su valor e importancia creando una percepción de novedad pese a que ambos derechos existen hace muchos años.

El concepto moderno del Derecho de Propiedad Intelectual existe al menos desde la Revolución Industrial, y el Derecho de Imagen aunque más reciente ya lo encontramos por ejemplo, claramente reconocido en la Constitución Española de 1978 (art. 18, Título I). Lo realmente novedoso es que la importancia de ambos se encuentra en su punto más alto.

Está claro, por ejemplo, que en la actualidad los bienes intangibles son los de mayor valor en cualquier empresa o emprendimiento, y se estima que representan en promedio el 80% de su valor real[1], por supuesto los bienes protegidos por el Derecho de Propiedad Intelectual son todos bienes intangibles.

En los países desarrollados la Propiedad Intelectual nunca antes ha representado un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) tan significativo como en la actualidad, en España por ejemplo el 40% del PIB lo producen los sectores de uso intensivo de Propiedad Intelectual[2], en los Estados Unidos de América, el 38% (lo cual representa más que el valor del PIB total de la mayoría de países del mundo).

Por su parte el Derecho de Imagen (entendido como el conjunto normativo que regula el derecho de las personas

1 "Intellectual property, finance and economic development" (John P Ogier, World Intellectual Property Organization Magazine).

2 "Contribución de los sectores intensivos en DPI al empleo en España" (Informe de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea).

sobre su propia imagen personal, es decir, sobre su apariencia física) se encuentra más presente que nunca en la vida de las personas debido a la revolución fotográfica y comunicacional ocasionada por los teléfonos inteligentes. Las personas en el mundo suben en total al internet casi 2 billones de fotografías digitales cada día, es decir casi 700 billones de fotografías al año. Para perspectiva, esto quiere decir que actualmente cada dos minutos las personas toman más fotografías que todas las fotografías existentes hace 150 años.[3]

A lo anterior deben adicionarse las grabaciones audiovisuales que por supuesto en muchas ocasiones incluyen a personas y por tanto a su imagen.

Hoy vivimos indudablemente una revolución comunicativa donde quienes antes eran simples receptores de información y contenidos se han convertido en generadores y productores de los mismos, un fenómeno al que se lo ha identificado con acierto como una "revolución horizontal"[4] debido al abandono del modelo vertical único de comunicación entre los medios y el individuo.

Queda claro entonces que tanto la Propiedad Intelectual y como el Derecho de Imagen son dos áreas de inmensa vigencia, dinamismo y relevancia para el mundo actual. Sin embargo, la diferencia está en la regulación de cada uno, mientras el Derecho de Propiedad Intelectual tiene un amplio cuerpo normativo tanto internacional como local, así como entidades estatales, regionales y multilaterales dedicadas por completo a su protección y promoción, el Derecho de Imagen tiene una llamativa falta de normativa especial que lo regule.

A continuación revisaremos las principales alternativas de

3 "How Many Photographs of You Are Out There In the World?" (Rose Eveleth, The Atlantic).

4 Alberto Arébalos, La Revolución Horizontal (2012).

protección para el Derecho de Imagen frente las necesidades de la revolución comunicativa actual, como lo son el uso indiscriminado de imágenes de personas mediante teléfonos inteligentes, sistemas de mensajería electrónica y redes sociales, así como la importancia de tener una regulación adecuada para el contrato de licencia de uso de imagen (que se vuelve se suprema importancia al considerar que el derecho sobre la imagen personal normalmente es reconocido como un derecho inalienable e irrenunciable.

2. La Protección de la Imagen como parte del Derecho a la Intimidad

Históricamente la imagen de las personas ha sido protegida como parte de la protección a su intimidad y por ello las normas que la regulan incluyen también disposiciones que protegen la imagen.

Por ejemplo, en España la "*Ley Orgánica 1/1982 sobre protección civil del derecho del honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen*" (aún vigente) prohíbe en su artículo séptimo, numeral 6 el uso no autorizado del "*nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga*". Por su parte el numeral 5 del mismo artículo prohíbe "*la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos*".

En los Estados Unidos de América (posiblemente el país con mayor desarrollo del Derecho de Imagen debido a su obsesión cultural con las celebridades) el Derecho a la Privacidad ("*Right of Privacy*") en un principio incluía al Derecho de Imagen, siendo ambos en esencia lo mismo ya que el primero estaba "*expresamente reconocido como el derecho a detener publicidad no solicitada de uno mismo*"[5], llegando a

[5] Jennifer E. Rothman, The Right of Publicity's Intellectual Property Turn, 42 Columbia Journal of Law & Arts 277 (2019), p. 279.

convertirse en una rama independiente, el "Right of Publicity"[6], cuya importancia ha "explotado en las últimas décadas".[7]

Cabe destacar que a las personas que no son celebridades o personajes públicos (es decir la inmensa mayoría de nosotros) debe reconocérseles un derecho de protección aún mayor sobre su privacidad y por lo tanto también sobre su imagen. Lo anterior dado a que el interés público que puede existir respecto de celebridades y personajes públicos no está presente respecto de personas que no lo son. La importancia de diferencias ambos casos está presente desde el origen mismo del "Right of Publicity", en un famoso e influyente artículo de Samuel Warren y Louis Brandeis publicado en el año 1890 por la universidad de Harvard.[8]

Actualmente podemos concluir que se trata de dos derechos relacionados pero autónomos tal como ha reconocido con mucha claridad el Tribunal Constitucional de España al analizar la naturaleza del Derecho de Imagen:

> "*Se trata de un derecho constitucional autónomo que dispone de un ámbito específico de protección frente a reproducciones de la imagen que, afectando a la espera personal de su titular, no lesionan su buen nombre ni nada a conocer su vida íntima, defendiendo la salvaguardia de un ámbito propio y reservado, aunque no íntimo, frente a la acción y conocimiento de los demás.*"[9]

---

6 "Derecho de Publicidad", que no debe confundírselo con el "Derecho de la Publicidad" que regula de forma mucho más amplia los negocios jurídicos en la industria de la publicidad.

7 Jennifer E. Rothman, The Right of Publicity's Intellectual Property Turn, 42 Columbia Journal of Law & Arts 277 (2019), p. 278.

8 The Right to Privacy (1890, Harvard Law).

9 TC España, Sentencia 1805/2010.

> "*Lo específico del derecho a la propia imagen es la protección frente a las reproducciones de la misma que, afectando a la esfera personal de su titular, no lesionan su buen nombre ni dan a conocer su vida íntima. El derecho a la propia imagen pretende salvaguardar un ámbito propio y reservado, aunque no íntimo, frente a la acción y conocimiento de los demás; un ámbito necesario para poder decidir libremente el desarrollo de la propia personalidad y, en definitiva, un ámbito necesario según las pautas de nuestra cultura para mantener una calidad mínima de vida humana.*"[10]

Y de forma más reciente la Corte Constitucional de Ecuador al respecto ha expresado que:

> "*El derecho a la imagen es un derecho constitucional irrenunciable, imprescriptible, inalienable y autónomo respecto del derecho a los datos personales, la intimidad, honra y buen nombre, aunque en ciertos escenarios guarde una estrecha relación con ellos.*"[11]

Por lo tanto las normas que regulan y protegen la intimidad de las personas pueden ser suficientes para proteger la imagen si lo que se busca es una protección elemental y básica contra el uso no autorizado, sin embargo, resultan completamente insuficientes para atender las necesidades del mundo actual como lo son la toma indiscriminada de fotografías de personas mediante teléfonos celulares, el uso exponencial de imágenes de personas en las redes sociales y el apogeo actual de la marca personal como identificador de actividad económica.

3. La Protección de la Imagen como Dato Personal

La protección de los datos personales también ha adquirido una gran importancia en una época como la actual donde el

[10] TC España, Sentencia 81/01.

[11] CC Ecuador, Sentencia 2064-14-EP/21.

abuso de la información de identificación se ha vuelto titular acostumbrado de noticias, desde la explotación no autorizada de información personal incluida en perfiles individuales por parte de las principales redes sociales, hasta el tráfico comercial de información de contacto personal.

El nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea[12] y la flamante Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador[13] son ejemplos de normativa reciente cuyo objetivo principal es atender los desafíos actuales de la protección de datos personales.

Es clave destacar en este punto que aunque los datos personales incluyen "*cualquier información relativa a* ***una persona física viva identificada o identificable***"[14] **y por lo tanto conceptualmente incluyen también a la imagen de las personas naturales,** lo usual es que la protección de datos personales exceptúe la necesidad de consentimiento para el uso de los datos que sean accesibles al público, lo encapsula nuevamente a la protección de la imagen al ámbito confidencial, privado o íntimo, cuando las exigencias del mundo actual hípercomunicado son mucho más amplias.

Así, tenemos por ejemplo que la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador en su artículo 36 establece las "*excepciones de consentimiento para la transferencia o comunicación de datos personales*" siendo la primera que los datos hayan sido "*recogidos de fuentes accesibles al*

12 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016.

13 Registro Oficial de Ecuador No. 459, 26 de mayo 2021.

14 https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_es

público".[15]

En consecuencia las normas de protección de la imagen de las personas naturales como un dato personal resultan también insuficientes para lograr el objetivo de regular adecuadamente el uso de la imagen de las personas, en particular en un tiempo en el que la producción de fotografías y videos ha alcanzada niveles nunca antes vistos, siendo la mayoría tomadas fuera de la esfera de lo íntimo, confidencial o reservado.

4. La Protección de la Imagen mediante el Derecho de Autor

La imagen de una persona en muchas ocasiones es parte integrante de una creación intelectual original (es decir, una obra), por ejemplo un retrato, una fotografía o una obra audiovisual, y en esos casos aplica el Derecho de Autor con todo su amplio desarrollo jurídico y jurisprudencial. En consecuencia es usual que en las normas que regulan el Derecho de Autor se incluyan disposiciones normativas que protejan la imagen de las personas en su interacción con la creación de obras.

Así, en Ecuador el Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, Creatividad e Innovación (conocido como "Código INGENIOS") contiene artículos que regulan el uso de la imagen de una persona en un retrato o busto, prohibiendo que dicha creación sea puesta en el comercio sin consentimiento de la persona cuya imagen se utiliza, salvo que se relacione "*únicamente con fines científicos, didácticos, históricos o culturales, o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieren desarrollado en público*"[16]. Adicionalmente el mismo cuerpo normativo prohíbe utilizar

15 Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador, art. 36, numeral 1.

16 Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, art. 160.

una obra fotográfica o una mera fotografía que "*consista esencialmente en el retrato de una persona*" cuando no haya sido realizada con autorización expresa, exigiendo incluso que dicha autorización expresa sea hecha "*por escrito y referirse al tipo de utilización específica de la imagen*", sin embargo, excluye la exigencia para los mismos casos antes mencionados.[17]

Es importante destacar en este punto que al ser el derecho sobre la imagen un derecho reconocido constitucionalmente como inalienable e irrenunciable[18] es decir no susceptible de transferencia, no es posible convertirlo en una especie de derecho patrimonial susceptible de transferencia como lo son los derechos patrimoniales del autor, al menos no en países donde constitucionalmente está claro el carácter irrenunciable del derecho sobre la imagen.

Estas normas o unas similares existen en la mayoría de países de la región pero usualmente en son únicamente aplicables en el marco de la interacción entre la imágenes de las personas y la utilización de obras, o al menos respecto de las imágenes tomadas fuera lugares públicos o accesibles al público, es decir, al igual que las alternativas anteriores la protección de la imagen de las personas vía Derecho de Autor resulta también insuficiente para atender las necesidades del mundo moderno respecto del uso indiscriminado de la imagen de las personas.

5. La Protección de la Imagen mediante el Derecho de Marcas

Ciertamente que la imagen de una persona puede también cumplir con la definición legal más utilizada para las marcas,

---

17 Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, art. 161.

18 CC Ecuador, Sentencia 2064-14-EP/21.

esto es, la de ser signos aptos "*para distinguir productos o servicios en el mercado*"[19] y en ese caso puede ser registrada como marca, con lo cual aplicaría toda la normativa legal aplicable para la protección de marcas. Sea que la registre la misma persona poseedora de la imagen o un tercero con su autorización, lo importante que es la imagen cumpla con ser, de hecho, una marca, es decir sirva para identificar algún servicio o producto en el mercado ya que de lo contrario aun existiendo un registro dicho registro sería nulo al no existir realmente una marca tal como la ley exige.

Sin embargo, esta alternativa de protección ofrece varias ventajas como por ejemplo la posibilidad de iniciar acciones de control contra utilizaciones no autorizadas siempre que dicho uso constituya infracción marcaria, estas acciones pueden incluir cartas de cese de uso, demandas administrativas, judiciales e incluso penales de ser el caso. También facilitaría el control del uso de imagen en las redes sociales ya que todas contemplan mecanismos de control para combatir las infracciones marcarias.

Ahora, aun en el evento de existir efectivamente una marca consistente en la imagen de una persona y aún estando esta debidamente registrada, el ámbito de protección será el mismo que el de las demás marcas y por lo tanto la exclusividad sobre ella estará limitada al uso marcario, aplicándosele también excepciones donde cabe la utilización no autorizada por parte de terceros, como la excepción de uso informativo, la de uso publicitario e incluso el agotamiento del derecho marcario respecto de los ejemplares del producto que contenga la imagen como identificador.

Por todo lo anterior está claro que la posibilidad de transferir el registro legítimo de sobre marca consistente en la imagen de una persona no implica en forma alguna transferencia amplia del derecho sobre la imagen que tienen todas las personas (al

[19] Decisión 486 de la Comunidad Andina, art. 134.

menos en los países donde existe normativa constitucional que lo reconoce). De la misma forma si el derecho sobre la marca se pierde sea por falta de renovación del registro (caducidad) o como consecuencia de una acción de nulidad o cancelación, esto tampoco significa que el derecho amplio sobre la imagen haya desaparecido, sólo que ya no existe el derecho marcario sobre ella con todas las ventajas que incluye.

En definitiva esta alternativa ofrece mayores ventajas normativas que las anteriores en especial respecto de acciones control por usos infractores, sin embargo, tampoco resulta suficiente para regular de forma adecuada y especialmente completa el Derecho de Imagen ya que su ámbito de aplicación está estrictamente limitado al ámbito de aplicación del Derecho Marcario.

6. La Protección de la Imagen como un Tipo Especial de Propiedad Intelectual[20]

Esta es una alternativa audaz pero que me atrevo a calificar de interesante. El Derecho de Propiedad Intelectual tiene un sistema de protección internacional, regional y local que podría aplicar con mucha efectividad para proteger la imagen de las personas, aunque sería necesario contar con un nuevo tipo de Propiedad Intelectual diseñado especialmente para regular el Derecho de Imagen. Como hemos visto ya existen claros puntos de contacto entre el Derecho de Imagen, el Derecho de Autor y el Derecho de Marcas, por lo tanto se trata de un derecho que ya está presente en múltiples jurisdicciones dentro de la normativa de Propiedad Intelectual.

No sería la primera vez que esta rama del Derecho acoge la protección de intereses y derechos que no derivan de una creación intelectual. Tenemos por ejemplo el caso de los derechos conexos, que se reconocen no a los autores ni a otros

[20] Utilizamos la expresión “Propiedad Intelectual” de forma amplia para incluir tanto al Derecho de Autor como a la Propiedad Industrial.

tipos de creadores intelectuales sino a los intérpretes, productores fonográficos y organismos de radiodifusión, que por definición no crean sino que interpretan, producen y difunden. Existen incluso en algunas legislaciones derechos conexos reconocidos a productores de imágenes audiovisuales que no cumplen con ser creaciones intelectuales originales o a meras fotografías que no cumplen con ser obras fotográficas[21].

Tampoco sería la primera ocasión que el Derecho de Propiedad Intelectual contemple y regule derechos inalienables e irrenunciables, siendo precisamente ese el caso de los derechos morales de los autores y los inventores.

En consecuencia, bien podrían introducirse normas especiales dentro de las correspondientes leyes locales de Propiedad Intelectual en cada país (o mejor aún, promover la creación de un tratado en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual) que agreguen un título o sección dedicado especialmente a la regulación adecuada y suficiente del Derecho de Imagen. El tipo especial de Propiedad Intelectual podría denominarse simplemente "Derecho Intelectual de Imagen" o algún término similar.

7. La Protección de la Imagen mediante Regulación Especial y Autónoma

Finalmente tenemos la alternativa más obvia pero aún la menos utilizada: la promulgación de normativa especialmente dedicada a la regulación del Derecho de Imagen. Los ejemplos son escasos. Uno de ellos es la ley española denominada "*Ley Orgánica 1/1982 sobre protección civil del derecho del honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen*" ya citada anteriormente, sin embargo, al ser una norma con casi cuarenta años de vigencia resulta prácticamente anacrónica para los desafíos actuales del Derecho de Imagen, resultantes

[21] Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, art. 237.

de la última revolución comunicativa. Sólo una normativa moderna contemplará soluciones para el uso indiscriminado de imágenes de personas en las redes sociales y sistemas de mensajería electrónica, o para la regulación adecuada del contrato de licencia de uso de imagen.

Una regulación autónoma tendría la ventaja de la independencia normativa e institucional pero al mismo tiempo no tendría el beneficio de los años necesarios para el desarrollo jurisprudencial de antecedentes ni podría acceder a la infraestructura jurídica existente para el caso de la Propiedad Intelectual. Sin embargo, puede ser la alternativa menos polémica y tal vez la más realista. Quien redacta estas líneas presentó en enero del año 2020 en la Asamblea Nacional de Ecuador una propuesta para un posible proyecto de ley de protección de la imagen de las personas[22], el cual incluye normas expresas en temas como los derechos específicos que tienen las personas respecto de su imagen, el uso de imagen en las redes sociales y los sistemas de mensajería electrónica, la interacción con el Derecho de Autor y el Derecho de Marcas, la naturaleza y elementos del contrato de licencia de uso de imagen, y las limitaciones y excepciones aplicables. El tiempo dirá si esta propuesta llega a convertirse en ley, pero lo que sí es seguro es que las necesidades (exigencias) contemporáneas del Derecho de Imagen no van a desaparecer.

8. Conclusiones

La necesidad de nueva regulación para proteger la imagen de las personas frente a la revolución comunicativa actual, fomentada especialmente por los teléfonos inteligentes y las redes sociales, es una realidad imposible de ignorar. Nunca ha sido tan sencillo tomar una fotografía o video de una persona y publicarlo sin su autorización. Aunque existen múltiples alternativas jurídicas para cumplir con este objetivo la mayoría

22 Propuesta de proyecto de “Ley Orgánica para la Protección de la Imagen y la Voz de las Personas” (Asamblea Nacional de Ecuador, enero 2020).

de ellas son superadas por las necesidades actuales de protección, que demandan soluciones a la medida.

Como consecuencia de lo anterior, las mejores alternativas para proteger la imagen de las personas frente a los desafíos actuales que trae la tecnología comunicativa son las normas jurídicas especiales, sea mediante regulación autónoma especial o mediante un nuevo tipo de Propiedad Intelectual tal vez equiparable a otros derechos irrenunciables e inalienables que la Propiedad Intelectual ya protege, como lo son los derechos morales de los autores e inventores.

Las normas que protegen la intimidad, los derechos de autor y los derechos marcarios, aunque todas opciones que pueden ser beneficiosas, son en definitiva sustitutos incompletos para proteger la imagen de las personas en un entorno comunicacional actual sin precedentes.

9. Bibliografía

- "Intellectual property, finance and economic development". (John P. Ogier, World Intellectual Property Organization Magazine, febrero 2016).

- "Contribución de los sectores intensivos en DPI al empleo en España" (informe de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, 2019).

- "La Revolución Horizontal" (Alberto Arébalos, 2012).

- "The Right of Publicity's Intellectual Property Turn" (Jennifer E. Rothman, 42 Columbia Journal of Law & Arts 277, 2019).

- "The Right to Own Image" (Rodica Peptan, Annals Constantin Brancusi U. TARGU JIU JURIDICAL Sci. Series 51, 2016).

- Sentencia 1805/2010 del Tribunal Constitucional de España.

- Sentencia 81/01 de Tribunal Constitucional de España.

- Sentencia 2064-14-EP/21 de la Corte Constitucional de Ecuador.

- Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016.

- Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador.

- Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (INGENIOS).

- Propuesta de proyecto de "Ley Orgánica para la Protección de la Imagen y la Voz de las Personas" (Asamblea Nacional de Ecuador, enero 2020).

Guayaquil, octubre de 2021.

***

LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Por *Marcela Ivette Robles y Vásquez*

Marcela Ivette Robles y Vásquez

Es abogada egresada y titulada de la Universidad San Martín de Porres (Perú), colegiada ante el Colegio de Abogados de Lima, con estudios de administración de negocios (MBA) en la Universidad San Ignacio de Loyola (Perú), y con estudios de posgrado en propiedad industrial en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y arbitraje en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Candidata a Magister en Patentes, Marcas y Propiedad Intelectual en la Universidad de Barcelona.

Es experta en derecho de la propiedad intelectual e industrial, competencia, publicidad y protección al consumidor, con más de 15 años de experiencia en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y en el Estudio de Abogados Kresalja IP, en el cual es actualmente Socia.

Es miembro de la Asociación Peruana de Propiedad Industrial y Derechos de Autor (APPI) y de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI).

LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Marcela Ivette Robles y Vásquez

Palabras clave:
propiedad intelectual, inteligencia artificial, innovación, patente, derecho de autor

Keywords:
intellectual property, artificial intelligence, patent, copyright

Resumen:

El presente trabajo analizará los debates que se vienen discutiendo en relación con el impacto de las nuevas tecnologías, específicamente la inteligencia artificial, en la propiedad intelectual. Y, teniendo en cuenta que en todas las revoluciones industriales el legislador va siempre detrás de la realidad, se plantea un marco general de los retos del papel de la regulación para cumplir con su función social, creando condiciones de convivencia aceptables entre los intereses que puedan entrar en conflicto. En esta línea, se recomienda procurar un equilibrio en el cual la regulación no sea un obstáculo a la innovación, sino que propicie el crecimiento económico y el bienestar social. En este sentido, se parte afirmando que la regulación posrevolución industrial (presente) es lo que siempre ha sucedido a lo largo de la historia; sin embargo, esto se viene acentuando cuando se refiere a la tecnología, dada la velocidad con la cual se desarrolla, así como por su complejidad multidisciplinaria, lo que dificulta elaborar normatividad estable en el tiempo que satisfaga por períodos largos todas las necesidades e intereses que puedan entrar en conflicto. Se concluye recomendando la elaboración de nuevas políticas y derechos que incorporen principios respecto de los incentivos para estimular la innovación y la creatividad en los sistemas económicos y culturales actuales,

enmarcados en la cuarta revolución industrial, así como las limitaciones que corresponden, en garantía de una competencia leal en el mercado.

Abstract:

The present document will analyze the debates that are being discussed in relation to the impact of new technologies, specifically artificial intelligence on intellectual property. Taking into account that in all industrial revolutions the legislator is always behind the reality, a general framework is set for the challenges of the role of regulation to fulfill its social function, creating acceptable conditions of coexistence between the interests that can enter into a conflict. In line with this approach, it is recommended to seek a balance in which the regulation is not an obstacle to innovation, and which promotes economic growth and social welfare. In this sense, it starts by affirming that the post-industrial revolution regulation (present) is what has always happened throughout history; however, this has been accentuated when it comes to technology, given the speed which it is developed, as well as by its multidisciplinary complexity, which makes difficult to elaborate stable normativity in time that it satisfies for long periods all the needs and interests that can enter into a conflict. It concludes by recommending the development of new policies and rights to incorporate principles in regard to incentives to stimulate innovation and creativity in the current economic and cultural systems, as part of the Fourth Industrial Revolution, as well as the corresponding limitations, in order to guarantee fair competition in the market.

1. Introducción

La historia de la humanidad está repleta de avances tecnológicos, con base en descubrimientos e invenciones, que tienen como común denominador el hecho de aportar evidentes ventajas para el propio desarrollo de la humanidad, en esencia para mejorar el bienestar. Pero a la vez han generado nuevos riesgos o potenciado los ya existentes, suscitando una paradoja de riesgo-beneficio, como con la

energía nuclear, la industria automovilística, la industria farmacéutica, la aviación comercial, entre otros[1].

Como señala Alejandro Herrán, la tecnología tiene una interesante relación con el derecho. La actividad científica produce cambios y mejoras en las herramientas que utilizamos; la investigación permite desarrollar aplicaciones novedosas que puede tener tantos usos posibles que, muchas veces, es imposible anticiparlos. Algunas tecnologías pueden ser tan versátiles que cambian el paradigma tecnológico afectando todo tipo de relaciones en la sociedad. El derecho lucha y se resiste ante estos avances, pero también analiza y compara las consecuencias de los cambios o de las nuevas prácticas. Como herramienta normativa, intenta crear sistemas de incentivos y sanciones que protejan los intereses de las personas en las relaciones con nuevas tecnologías.

Asimismo, como agrega el Dr. Herrán, es una relación interesante pero también difícil. Con frecuencia el derecho es reactivo ante los cambios en la tecnología. El primer impulso ante una nueva situación suele ser la búsqueda de una analogía con los conceptos tradicionales de la doctrina jurídica. En el mejor de los casos, el estudio de las aplicaciones novedosas encuentra que estas pueden ser comprendidas bajo conceptos jurídicos ya existentes, lo que permite discernir criterios de solución de controversias o determinar qué normas existentes son aplicables a estos nuevos casos. Pero en otras ocasiones es muy difícil encontrar elementos ya establecidos en la doctrina o legislación que sean aplicables a los casos novedosos, y a veces es imposible. Para responder a tan difíciles retos, la ciencia jurídica debe mantenerse actualizada en los avances de investigación y sus aplicaciones, sobre todo debe estudiar con profundidad y cuidado el desarrollo de la tecnología para determinar cuáles son los intereses personales involucrados y

1 MIRALLES, RAMÓN. Derecho de las TIC. Derecho de las TIC: “unde venis et quo vadis”. Cádiz, 28 de octubre de 2011.

responder preguntas como: ¿debe regularse esta tecnología?, y ¿cómo debería ser la regulación?[2]

Actualmente, las diversas áreas y disciplinas del derecho se someten de manera más acelerada a un constante análisis y replanteamiento sobre los avances de la Inteligencia Artificial (en adelante, **IA**) en el tráfico industrial y social del mundo. En áreas del derecho como la propiedad intelectual (en adelante, **PI**) surgen interrogantes como: ¿a quién debe considerarse como autor de una obra creada por un sistema de IA? ¿quién debe detentar los derechos morales y patrimoniales sobre la obra creada por un sistema de IA? ¿a quién se le debería otorgar una patente sobre una creación realizada por un programa de IA a partir de algoritmos de tecnologías como el *machine* o *deep learning*, cuyo sistema no pueda ser totalmente escrutado o entendido por sus desarrolladores?[3]

En este sentido, de lo que se trata principalmente es de analizar si debe modificarse el actual sistema de PI a fin de regular una forma de protección de las obras e invenciones creadas por medio de la IA (con la asistencia de la IA), por la IA (de forma autónoma) y de los datos en los que se basa la IA para funcionar.

---

2 HERRAN AGUIRRE, ALEJANDRO FRANCISCO. El *blockchain* como tecnología de confianza. En Derecho y Nuevas Tecnologías. El impacto de una nueva era. Themis Editorial Jurídica. JCC | Joel Chipana Catalán. 2019, p. 231.

3 NARVÁEZ LÓPEZ, CAMILO. La Inteligencia Artificial entre la culpa, la responsabilidad objetiva y la responsabilidad absoluta en los sistemas jurídicos del derecho continental y anglosajón. En Derecho y Nuevas Tecnologías. El impacto de una nueva era. Themis Editorial Jurídica. JCC | Joel Chipana Catalán. 2019, pp. 218-220.

2. Marco conceptual

2.1. Nociones generales

La tercera revolución industrial es la revolución digital que inició a fines del siglo XX (1980) y se refiere al avance de la tecnología desde dispositivos electrónicos y mecánicos analógicos hasta la tecnología digital disponible en la actualidad. Incluye el ordenador personal, el internet, y la tecnología de la información y comunicaciones (TIC).

La cuarta revolución industrial basada en la revolución digital se trata de nuevas formas en que la tecnología se integra en los humanos y en las sociedades, denominada así durante la edición del Foro Económico Mundial del año 2016, por Klaus Schawb. Incluye la robótica, inteligencia artificial, cadenas de bloques (*blockchain*), nanotecnología, computación cuántica, biotecnología, internet de las cosas, impresión 3D y vehículos autónomos.

Podríamos decir que hemos logrado sobrellevar la tercera revolución, adaptando nuestras legislaciones o creando otras para cumplir con el papel regulador de los Estados de buscar el bienestar para la sociedad y para su desarrollo económico. Sin embargo, la velocidad con la que la cuarta revolución industrial se desarrolla trae nuevos retos en varias materias jurídicas, incluyendo a la PI.

El 13 de diciembre del 2019, la Secretaría de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual – OMPI (*World Intellectual Property Organization – WIPO*) emitió un documento denominado WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI) – Draft Issues Paper on Intelectual Property Policy and Artificial Intelligence[4] —como

[4] Segunda sesión – Borrador del Documento Temático sobre las Políticas de PI y la Inteligencia Artificial, preparado por la Secretaría de la OMPI. WIPO/IP/2/GE/20/1. Original: Inglés. Fecha: 13 de diciembre del 2019. Disponible en:

producto de un segundo conversatorio iniciado con ocasión del impacto que vienen teniendo las nuevas tecnologías en las políticas de PI— el cual fuese revisado recientemente en mayo del 2020, emitiéndose el documento denominado WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI) – Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence[5].

Como se señala en los mencionados documentos, la inteligencia artificial (IA) ha surgido como una tecnología de uso general de amplia aplicación en todos los sectores de la economía y la sociedad, es así que ya está teniendo un impacto considerable en la creación, producción y distribución de bienes y servicios económicos y culturales, y dicho impacto probablemente será cada vez mayor en el futuro. Por tanto, se da una intersección de la inteligencia artificial (IA) y las políticas de propiedad intelectual (PI) en una serie de aspectos distintos, **puesto que uno de los principales objetivos de las políticas de PI es estimular la innovación y la creatividad en los sistemas económicos y culturales.** (Énfasis agregado)

2.2. La propiedad intelectual

Los derechos intelectuales o de creación tienen un lugar perfectamente definido en los diferentes ordenamientos jurídicos e incluso están consagrados en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: "*Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora*".[6]

---

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_ai_2_ge_20/wipo_ip_ai_2_ge_20_1.pdf

5 Disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_ai_2_ge_20/wipo_ip_ai_2_ge_20_1_rev.pdf

6 URIBE ARBELÁEZ, MARTÍN. La Nueva Dinámica de la Propiedad Intelectual. La Transformación de la Propiedad Intelectual. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. 2005, p. 39.

Según la OMPI, los derechos de PI protegen las creaciones de la mente, invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. Los derechos de PI se dividen en dos categorías: los derechos de propiedad industrial y los derechos de autor. Como recompensa final de la creatividad, el esfuerzo humano y por el tiempo de inversión dedicada, la persona que desarrolla la obra la puede proteger con un monopolio legal, ya sea a través de los derechos de propiedad industrial (una patente, por ejemplo) o a través de los derechos de autor (el desarrollo de un *software*, por ejemplo), de forma tal que se beneficie exclusivamente con los derechos patrimoniales sobre los mismos por un periodo de tiempo determinado. La idea es que, al premiar al inventor o creador con un monopolio legal sobre los derechos morales y patrimoniales sobre la obra, se generen mayores incentivos en el mercado para que las personas dediquen mayores recursos en el desarrollo de invenciones y creaciones.[7]

Dicho monopolio temporal permitiría recuperar la inversión de los creadores antes de que sus competidores entraran al mercado, prohibiéndose a terceros que utilicen la creación durante un determinado plazo, permitiéndoseles optar por conceder a terceros licencias onerosas o gratuitas sobre sus creaciones. De esta forma, que una creación protegida sea utilizada por un tercero depende exclusivamente a la decisión del titular.

---

7 PORTO, JOSÉ MIGUEL. ORTIZ KATHERINE. De Microsoft a open source: sobre la necesidad de derechos propietarios en el mundo del software. En Derecho y Nuevas Tecnologías. El impacto de una nueva era. Themis Editorial Jurídica. JCC | Joel Chipana Catalán. 2019, p. 369.

2.3. La Inteligencia Artificial (IA)

La aparición del término "inteligencia artificial" data de los años cincuenta, durante la conferencia de Darmouth de 1956.[8]

No existe una definición unívoca sobre la IA, es un concepto amplio y polisémico que fue acuñado por primera vez por el científico informático americano John McCarthy, quien ha sido catalogado como el padre de la IA y la definió como "la ciencia e ingeniería de crear máquinas inteligentes". Desde la adopción de este concepto, se han propuesto innumerables definiciones que, dependiendo del tipo de IA al que se están refiriendo, serán más acertadas en unos casos que en otros.[9]

Coppin define la IA como el estudio de los sistemas que actúan de una manera que a cualquier observador parecería ser inteligente. La IA implica el uso de herramientas basadas en el comportamiento inteligente de los seres humanos y otros animales para resolver problemas complejos. De acuerdo con Nilsson, la IA tiene que ver con el comportamiento inteligente de los artefactos, que implica la percepción, razonamiento, el aprendizaje, la comunicación y actuar en entornos complejos.[10]

---

8 En: https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/breve-historia-visual-inteligencia-artificial_14419/7 (consultada el 26 de julio de 2020).

9 NARVÁEZ LÓPEZ, CAMILO. La Inteligencia Artificial entre la culpa, la responsabilidad objetiva y la responsabilidad absoluta en los sistemas jurídicos del derecho continental y anglosajón. En Derecho y Nuevas Tecnologías. El impacto de una nueva era. Themis Editorial Jurídica. JCC | Joel Chipana Catalán. 2019, p. 212-213.

10 DURÁN CORNEJO, FELIPE. Una aproximación al empleo de Inteligencia Artificial (AI) en el análisis jurídico: el caso de los reclamos y disputas de infraestructura. En Derecho y Nuevas Tecnologías. El impacto de una nueva era. Themis Editorial Jurídica. JCC | Joel Chipana Catalán. 2019, p. 465.

Como señala Romina Garrido, todos los debates se centran hoy en hablar de IA, pues el término "inteligencia" tiene connotaciones que son más comprensibles para nosotros, referidas a la autonomía e intencionalidad de tipo humano que, en este caso y para facilitar el entendimiento de todos, se atribuyen a las máquinas. Sin embargo, creemos que el término "decisiones automatizadas" define mejor lo que enfrentamos como sociedad que el término "inteligencia artificial". Un proceso de decisión se delega parcial o totalmente a otro, el que a su vez toma o propone una decisión automáticamente.[11]

En algunos documentos de trabajo de la OMPI se señala que generalmente, la IA

> "*…se considera una disciplina de la informática que tiene por objetivo elaborar máquinas y sistemas que puedan desempeñar tareas que requieren una inteligencia humana. El aprendizaje automático y el aprendizaje profundo son dos esferas de la IA. En los últimos años, con el desarrollo de las nuevas técnicas y equipos informáticos basados en redes neuronales, la IA se ha venido entendiendo como un sinónimo de 'aprendizaje automático profundo supervisado'* ".[12]

Para Andrew Ng[13], la IA es la nueva electricidad que transformará todos los sectores de actividad y creará un

---

11 GARRIDO IGLESIAS, ROMINA. Sistemas de decisión automatizada en el sector público y protección de datos. En Derecho y Nuevas Tecnologías. El impacto de una nueva era. Themis Editorial Jurídica. JCC | Joel Chipana Catalán. 2019, p. 130.

12 En: https://www.wipo.int/about-ip/es/artificial_intelligence/ (consultada el 27 de julio de 2020).

13 "[El] *informático británico Andrew Ng es un eminente pensador en el campo de la inteligencia artificial (IA) y ha sido pionero en su aplicación durante muchos años. Fundó el proyecto Google Brain (cerebro de Google), se desempeñó como jefe científico en Baidu y cofundó la plataforma de aprendizaje en línea Coursera. En la actualidad, además de su labor académica en la Universidad de Stanford (Estados Unidos), el Sr. Ng dirige dos empresas emergentes: Landing AI, que trabaja con empresas*

ingente valor económico. Al respecto señala que, la tecnología del tipo del aprendizaje supervisado es una tecnología de automatización doblemente potente y que resulta muy eficaz en la automatización de tareas y tendrá repercusiones en todos y cada uno de los sectores, desde la sanidad hasta la industria manufacturera, la logística y el comercio minorista, creando un ingente valor económico.

2.4. Paréntesis: economía de datos y protección de datos

La IA y las demás innovaciones desarrolladas durante la cuarta revolución industrial están basadas o promueven el intercambio de una gran cantidad de datos, y conjuntamente estos macrodatos y los avances tecnológicos están impulsando cada día más a la IA, en los diferentes aspectos de nuestras vidas, así como en la creación, producción y distribución de productos y servicios económicos y culturales.

De ahí que, al estar viviendo en una sociedad de información o datos, es de suma importancia que sea administrada eficazmente como uno de los principales insumos de la economía de datos[14] y de la economía digital[15].

---

para adoptar la IA, y deeplearning.ai, que es una empresa de formación en el ámbito de la IA".
En: https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2019/03/article_0001.html (consultada el 29 de julio de 2020).

14 La economía de los datos puede definirse como el conjunto de iniciativas, actividades y/o proyectos cuyo modelo de negocio se basa en la exploración y explotación de las estructuras de bases de datos existentes (tradicionales y procedentes de nuevas fuentes) para identificar oportunidades de generación de productos y servicios. En: https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2018/11/Libro-Economia-de-los-Datos-Ontiveros.pdf (consultada el 29 de julio de 2020).

15 Se entiende como economía digital al conjunto de estrategias y acciones para contribuir al impulso de la competitividad del sector productivo de una organización mediante su inserción en el mundo digital, es decir, migrar a una economía donde se generaliza el uso de las tecnologías de la información en todas las actividades económicas, culturales y sociales.

Para algunos especialistas en materia económica, los datos son el nuevo recurso considerado por muchos «la nueva gasolina» (Kroes, 2011; Rotella, 2012; Arthur, 2013), quienes reflejan su relevancia y la cada vez mayor dependencia de este recurso. También han sido definidos como un recurso infraestructural (OECD, 2014), ya que pueden ser utilizados por un número ilimitado de agentes para un infinito número de aplicaciones para producir bienes y servicios, considerados el equipamiento y estructura básica necesaria para que un país, una región o una organización funcione de forma adecuada (Merriam-Webster, 2004). Sin embargo, un dato por sí mismo no proporciona valor, igual que la imagen de una cámara de tráfico, sin más contexto o tratamiento, presenta una utilidad muy limitada. Para obtener información de los datos y, por tanto, utilidad de los mismos, es necesario su procesamiento. Por esta razón, una de las metáforas más utilizadas es que los datos, más que gasolina, son el nuevo petróleo (Michael Palmer, Association of National Advertisers), por la necesidad de transformarlos (refinar) para ser convertidos en insumos de valor y utilidad.[16]

Para Haifeng Wang, de Baidu[17],

> "*el último* boom *de la IA podría resumirse en general como el gran salto de las aplicaciones funcionales gracias a la explosión de los macrodatos, el poder de computación y los algoritmos, en continuo avance. Ahora es cuando las*

En: http://economiadigital.etsit.upm.es/que-es-la-economia-digital-maria-garcia-maresca-y-celia-saras-gonzalez/#:~:text=Se%20entiende%20como%20econom%C3%ADa%20digital,la%20informaci%C3%B3n%20en%20todas%20las (consultada el 29 de julio de 2020).

16 En: https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2018/11/Libro-Economia-de-los-Datos-Ontiveros.pdf (consultada el 27 de julio de 2020).

17 Baidu es un motor de búsqueda en idioma chino, creado a finales de 1999 por Robin Li y Eric Xu.

> *aplicaciones de IA tienen una incidencia real en la economía*"[18].

Romina Garrido[19] señala que, hoy, enfrentamos un nuevo paradigma: son necesarias grandes cantidades de datos para el desarrollo de la humanidad, para una mejor salud, para espacios seguros, para la educación, para superar la pobreza. Los datos presentan una gran oportunidad de avances en el área sanitaria que nunca fueron imaginados. Las tecnologías de explotación masiva datos y la IA nos están ayudando a resolver algunos de nuestros más grandes desafíos.

Al respecto, agrega que, las tecnologías de la información y las comunicaciones nos entregan la posibilidad de almacenar una enorme cantidad de información, luego de accederla y poder explotarla para infinitos usos. Del desarrollo de esas grandes bases de datos, surgen, por ende, riesgos por un eventual mal manejo de lo que se almacena en ellas. Esa información, sobre todo en áreas relevantes como la salud, la seguridad pública, la investigación científica, será muchas veces información referida a personas y será información sensible o especialmente protegida, cuyo procesamiento permitirá avances sociales importantes, pero cuya gestión merece un especial cuidado.

Una propuesta es que, dentro de las garantías adecuadas para un sistema de decisión automatizada basado en tratamiento de datos personales, puedan incorporarse, además, los principios de responsabilidad de los algoritmos, que han sido consensuados por la comunidad científica. Para ella, estos principios encuentran una estrecha relación con la protección

---

18 En: https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2019/01/article_0001.html (consultada el 27 de julio de 2020).

19 GARRIDO IGLESIAS, ROMINA. Sistemas de decisión automatizada en el sector público y protección de datos. En Derecho y Nuevas Tecnologías. El impacto de una nueva era. Themis Editorial Jurídica. JCC | Joel Chipana Catalán. 2019, p. 127.

de los datos y su gestión ética, y pueden ser esos mecanismos, que bajo la autonomía de la voluntad contractual o unilateral del responsable, puede proactivamente adoptar.[20]

Sin embargo, en el marco de una propuesta regulatoria, es interesante considerar lo señalado por Bill Gates, al ser este uno de los principales empresarios e innovadores del mundo:

> "*Los gobiernos tendrán que establecer conscientemente políticas relativas a la vida privada y acceso a la información, a medida que se efectúen más negocios mediante la red y que se incremente la cantidad de información almacenada en ella. El* software *administrará estas políticas, con el fin de asegurar que un médico no pueda acceder a los archivos fiscales del paciente, que un auditor fiscal no pueda examinar el archivo escolar de un contribuyente y que al profesor no se le permita curiosear en el historial médico de un estudiante. El problema potencial no es la existencia de la información en sí misma, lo que preocupa es el abuso que se haga de ella*".[21]

3. Aspectos de la IA específicos de la PI

En los documentos referidos en las nociones generales del presente trabajo[22], se identifica a la IA como uno de los avances tecnológicos que está teniendo un impacto

---

20 GARRIDO IGLESIAS, ROMINA. Sistemas de decisión automatizada en el sector público y protección de datos. En Derecho y Nuevas Tecnologías. El impacto de una nueva era. Themis Editorial Jurídica. JCC | Joel Chipana Catalán. 2019, p. 140.

21 En: Atracción Fatal: Intimidad e información. El derecho a la vida privada y el derecho de la información. Víctor Malpartida Castillo. Editorial San Marcos. 2010, p. 344.

22 Denominados WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI) – Draft Issues Paper on Intelectual Property Policy and Artificial Intelligence, y WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI) – Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence.

considerable en la creación, producción y distribución de bienes y servicios económicos y culturales; por lo que, se considera importante el análisis con relación a los siguientes temas:

1. La IA en la administración de la PI
2. Centro de intercambio de estrategias sobre IA y PI
3. Políticas de PI

Asimismo, los puntos detallados seguidamente, y que procederemos a analizar, se eligen como aquellos de importancia:

1. Patentes
2. Derechos de autor y derechos conexos
3. Datos
4. Dibujos y modelos (diseños)
5. Marcas
6. Secretos Comerciales
7. Brecha tecnológica y fortalecimiento de capacidades
8. Rendición de cuentas acerca de las decisiones administrativas sobre PI.

3.1. En materia de patentes

En materia de patentes se han establecido cinco (5) cuestiones susceptibles de ser analizadas.

3.1.1. Cuestión 1: Paternidad y titularidad de una invención

Como señalan los documentos referidos, en la mayoría de los casos, la Inteligencia Artificial es una herramienta que ayuda a los inventores en el proceso de invención —las denominadas invenciones asistidas— o constituye una característica de una invención. Sin embargo, es posible que la IA genere invenciones de forma autónoma, habiéndose presentado solicitudes de patente en las que el solicitante ha nombrado en calidad de inventor a una aplicación de IA.

Al respecto, se plantean las siguientes preguntas:

i) ¿Es necesario aplicar a las invenciones generadas por IA algún tipo de protección o sistema de incentivos similar?

ii) ¿Debería exigirse por ley que se designe como el inventor a un ser humano, o debería permitirse por ley que pueda designarse como el inventor a una aplicación de IA?

iii) En caso de que se estipule que como inventor deba figurar un ser humano, ¿deberían incluirse en el dominio público las invenciones generadas por IA, o acaso debería la ley dar indicaciones acerca de la manera de determinar quién es el inventor humano? ¿Debería la decisión sobre cómo determinar quién es el inventor humano quedar sujeta a acuerdos privados, tales como las políticas empresariales, con la posibilidad de una revisión judicial por apelación de conformidad con las leyes aplicables a las controversias sobre la paternidad de la invención?

iv) Si se permite designar una aplicación de IA como el inventor, ¿debería considerarse que la IA es el único inventor, o debería exigirse que se declare la paternidad de la invención como paternidad conjunta con un ser humano?

v) La paternidad de la invención también plantea la cuestión de quién debería quedar registrado como titular de una patente relacionada con una aplicación de IA. ¿Es preciso introducir disposiciones jurídicas específicas que rijan la titularidad de las invenciones generadas por la IA, o debería desprenderse la titularidad de la paternidad de la invención y de cualesquiera arreglos privados pertinentes, tales como las políticas empresariales, en relación con la atribución de la paternidad y la titularidad de la invención?

vi) Si las invenciones generadas por IA no pueden ser objeto de protección por patente, ¿qué otros mecanismos de protección podrían aplicarse a dichas invenciones? ¿Podría esa falta de protección por patente para las invenciones generadas por IA derivar en un aumento del uso de los secretos comerciales y disminuir el flujo de información y avance tecnológico? En caso afirmativo, ¿debería atenderse esta cuestión mediante medidas de política? y, en tal caso, ¿de qué forma?

vii) Si las obras generadas por IA no gozan de protección por patente ¿tendrá ello como consecuencia que se tienda a ocultar la intervención de la IA? ¿Debería establecerse algún sistema para impedir esa conducta? ¿Cómo podría detectarse esa conducta? ¿Debería establecerse, para cada invención, un registro de los actos del proceso de creación que hayan dado lugar a una obra objeto de protección y que puedan identificarse claramente los actos de cada participante? A fin de impedir que se eludan las normas, ¿debería exigirse una declaración, por cada invención cuya obtención entrañe una aplicación de IA, sobre el grado de intervención de dicha aplicación de IA?

viii) ¿Qué incidencia tiene la cuestión de la paternidad de la invención y la propiedad de la invención en otras cuestiones conexas, como cuestiones en materia de infracción, responsabilidades y solución de litigios?

Para analizar este tema considero pertinente evaluar si una aplicación de IA tiene o no personalidad jurídica.

Algunas legislaciones —como la de Estados Unidos de América— han considerado que no es necesario otorgarle un estatus jurídico a la IA. Sin embargo, otras legislaciones —como la europea— consideraron pertinente otorgarle un estatus jurídico a la IA, sugiriendo tratarla como una persona jurídica.

Precisando lo anterior, Camilo Narváez, para la primera postura, trae a colación el caso de Estados Unidos de América que, por el momento, no ha considerado necesario o pertinente otorgar a la IA algún estatus jurídico, en su lugar, se ha enfocado en conformar comités —como la Comisión Nacional sobre Inteligencia Artificial— y diversos proyectos de ley sobre IA —como el "*Innovation Corps Acts of 2017*", "*AI Jobs Act of 2018*" y el famoso "*The Future of AI Act 2017*", que precisa, en la sección tercera, lo que es y abarca el término "inteligencia artificial"—. Para la segunda postura, trae a colación el caso del Parlamento Europeo y su Resolución no legislativa, de 17 de febrero de 2017, sobre normas de derecho civil y robótica, en la que se propuso otorgarle a la IA autónoma o sofisticada un estatus jurídico similar al de una persona jurídica. Dicho planteamiento fue fuertemente criticado a través de una carta abierta de abril de 2018 en la que solicitaron a la Comisión Europea que no siguiera la proposición del Parlamento con relación al otorgamiento de un estatus jurídico a la IA de esa manera.[23]

No obstante lo anterior, es preciso mencionar que recientemente la Oficina Europea de Patentes (OEP) ha desestimado dos solicitudes de patentes (EP18275163 y EP18275174[24]) en las que se nombraba una máquina con IA como inventor y se señalaba que el solicitante había recibido el derecho a solicitar la protección, como sucesor, por ser el propietario de la máquina inventora. Al respecto, en dichas decisiones la OEP destaca la necesidad de que el inventor

23 NARVÁEZ LÓPEZ, CAMILO. La Inteligencia Artificial entre la culpa, la responsabilidad objetiva y la responsabilidad absoluta en los sistemas jurídicos del derecho continental y anglosajón. En Derecho y Nuevas Tecnologías. El impacto de una nueva era. Themis Editorial Jurídica. JCC | Joel Chipana Catalán. 2019, p. 217-218.

24 Disponibles en: https://register.epo.org/application?number=EP18275163#_blank; y, https://register.epo.org/application?number=EP18275174#_blank

tenga personalidad jurídica, de la que carecen las máquinas o la IA[25].

Consideramos que otorgarles personería jurídica a las aplicaciones de IA sería un desacierto, a la luz de que lo que se pretende incentivar es la creatividad humana, y si el ser humano pretende eludir las responsabilidades de su creación, ello debe ser frenado.

En efecto, teniendo en cuenta que, como veremos más adelante, en mediano o largo plazo las aplicaciones de IA crearán bienes cuya trazabilidad no será descifrable por el ser humano, es importante evaluar cuál sería el interés de un inventor de la aplicación de IA que dicha aplicación sea considerada como la creadora. En materia de patentes específicamente, ¿quién será el infractor de patentes utilizadas para el desarrollo de nuevas invenciones creadas por IA autónoma? En nuestra opinión, el enfoque regulatorio del presente trabajo deberemos ser capaces de establecer responsabilidades.

Por ello, para las invenciones generadas por IA, consideramos acertado evaluar una forma de protección *sui generis* pero basada en la protección de las invenciones asistidas por computadora, por la cual se regule la intervención del creador de la IA que asiste al usuario de la IA (quien puede utilizar su capacidad inventiva para seleccionar la mejor utilidad de la contribución de la IA), quienes finalmente hacen posible la generación de la invención susceptible de ser protegida; y, a partir de ello, permitir a las autoridades competentes establecer el nivel de participación de los involucrados en la generación de la invención, para la determinación de sus derechos patrimoniales, así como de sus responsabilidades.

---

25 Las argumentaciones de las decisiones de fecha 27 de enero de 2020 pueden encontrarse en: https://register.epo.org/application?documentId=E4B63SD62191498&number=EP18275163&lng=en&npl=false; y, https://register.epo.org/application?documentId=E4B63OBI2076498&number=EP18275174&lng=en&npl=false

En nuestra opinión, ello contribuiría a continuar incentivando la innovación, evitar el ocultamiento de la intervención de la IA en la generación de invenciones, así como la elusión de responsabilidades.

No obstante lo señalado, es importante tener en cuenta que cuando nos encontremos ante la superinteligencia[26], es probable que un programador o desarrollador no pueda ser considerado inventor cuando al crear la IA con programaciones generales no sea consciente del resultado a obtener o del problema solucionado, y las autoridades deberán ser capaces de determinar, en cada caso, si existen derechos de invención a los creadores de dicha superinteligencia.

3.1.2. Cuestión 2: Materia patentable y directrices de patentabilidad

Al respecto, se plantean las siguientes interrogantes:

i) ¿Debería la ley excluir de la patentabilidad las invenciones generadas por la IA?

ii) ¿Se debería dar el mismo trato a las invenciones generadas por IA y las generadas con la asistencia de la IA que a otras invenciones generadas por computadora? Si no, ¿deberían introducirse disposiciones específicas para las invenciones generadas con la asistencia de la IA, en particular, para armonizar el enfoque jurídico?

---

26 "*Nick Bostrom, filósofo de la universidad de Oxford, explica que la superinteligencia artificial debería ser un intelecto más potente y capaz que los cerebros humanos en prácticamente todos los campos, incluyendo la creatividad científica, la sabiduría y las habilidades sociales. Eso quiere decir que el concepto de superinteligencia comprende un rango que va desde ser sólo un poco más inteligente que los seres humanos hasta serlo millones de veces*". En: https://molasaber.org/2016/01/11/la-revolucion-de-la-ia-el-camino-hacia-la-superinteligencia/ (consultada el 29 de julio de 2020).

iii) ¿Es preciso introducir enmiendas a las directrices de examen de patentes en relación con las invenciones generadas por IA y las generadas con la asistencia de la IA? En caso afirmativo, indique qué partes o disposiciones de las directrices de examen de patentes sería preciso revisar.

iv) ¿Se debería considerar a las aplicaciones o los algoritmos de IA como programas informáticos o *software*, y dejar al arbitrio de la legislación nacional la cuestión de si constituyen materia patentable?

v) Si las aplicaciones o los algoritmos de IA quedan excluidos de la materia patentable, ¿podría ello alentar a que dichas aplicaciones y algoritmos se mantengan en secreto, exacerbando así el llamado problema de la caja negra? ¿Debería considerarse el establecimiento de un enfoque armonizado?

Para discutir sobre esta cuestión es preciso señalar que existen diferentes tipos de IA. Actualmente, se ha distinguido la existencia de tres clases de IA: una débil, una fuerte y otra superinteligente. La primera logra realizar programas que son buenos ejecutando una tarea al imitar o simular un comportamiento o la inteligencia humana; la segunda, logra equiparar la cognición e inteligencia humana promedio; y, la tercera, logra superar los estándares de cognición e inteligencia de los seres humanos.[27]

Camilo Narváez, al analizar la responsabilidad civil frente a la IA, analizó diversas regulaciones de los ordenamientos jurídicos del derecho continental y anglosajón, estableciendo

[27] NARVÁEZ LÓPEZ, CAMILO. La Inteligencia Artificial entre la culpa, la responsabilidad objetiva y la responsabilidad absoluta en los sistemas jurídicos del derecho continental y anglosajón. En Derecho y Nuevas Tecnologías. El impacto de una nueva era. Themis Editorial Jurídica. JCC | Joel Chipana Catalán. 2019, p. 212-213.

los marcos de referencia siguientes, susceptibles de ser considerados en nuestro análisis[28]:

Marco de referencia: premisas sobre los alcances generales y amplios de la IA.

- Premisa número 1: actualmente, los desarrollos de la IA se enmarcan, principalmente, en su vertiente débil en la que sistemas, programas o máquinas con IA tienen la capacidad de realizar tareas específicas a través de la imitación o simulación de la inteligencia humana, las cuales, en todo caso, a pesar de tener un grado de funcionalidad significativo para tareas específicas por la ejecución de actos racionales, aún no se equiparan a las capacidades abstractas y generales de razonamiento de la cognición e inteligencia de los seres humanos.

- Premisa número 2: es probable que, en un periodo de tiempo relativamente cercano, se logre desarrollar IA fuerte o general a través de modelos, sistemas, programas o máquinas que puedan realizar diversas tareas generales y abstractas que se equipararán al estándar promedio de cognición, razonamiento e inteligencia de los seres humanos.

- Premisas número 3: es posible que, en el periodo de tiempo relativamente medio, se logre desarrollar Superinteligencia Artificial (ASI, por sus siglas en inglés) a través de sistemas, programas, máquinas e, incluso, agentes intangibles que superen el estándar más elevado de la cognición, razonamiento e inteligencia de los seres humanos en prácticamente todos los campos como las ciencias sociales y científicas, o la misma creatividad.

28 NARVÁEZ LÓPEZ, CAMILO. Óp. Cit., pp. 218-220.

Al respecto, señala que, para las premisas número 2 y 3 puede afirmarse con un grado de certeza que, en muchas ocasiones, las personas creadoras de los sistemas de IA fuerte y superinteligencia y los seres humanos en general, no serán capaces de comprender a cabalidad las acciones u omisiones ejecutadas por este tipo de IA; y, en consecuencia, no podrán llevar una trazabilidad integral de esta tecnología que les permita explicar las razones por las cuales ejecutaron determinada conducta.

En nuestra opinión, nos encontramos en la premisa número 1 y 2, y muy próximos a la premisa 3, por lo que, consideramos relevante discernir sobre la necesidad de tratar a las invenciones generadas por IA como en el caso de las invenciones asistidas por computadora, figura en la cual el responsable de la creación sigue siendo el ser humano, pero de forma *sui generis*, conforme a lo señalado en el punto anterior.

Debemos señalar que el tema de la responsabilidad tratada por el *civil law* o el *common law* es muy interesante de ser analizado al momento del planteamiento de nuevas políticas en materia de PI, en el marco de las nuevas tecnologías, especialmente de la IA.

3.1.3. Cuestión 3: Actividad inventiva y no evidencia

Una condición de la patentabilidad es que la invención implique una actividad inventiva, es decir, que no sea obvia o evidente para un experto en el respectivo campo de la técnica al que pertenece la invención.

Entonces, surgen las siguientes interrogantes:

i) En el contexto de las invenciones generadas por IA o las generadas con la asistencia de la IA, ¿es necesario mantener los criterios tradicionales de la actividad inventiva o no evidencia, que fundamentalmente se asocian con actos de invención humanos? En caso afirmativo, ¿a qué técnica hace referencia la norma?

¿Debería la técnica ser el ámbito de la tecnología del producto o proceso que surge como invención a partir de la aplicación de IA?

ii) ¿Debería mantenerse el criterio del experto en la materia cuando la invención es generada por IA, o debería considerarse la posibilidad de reemplazar a la persona por una aplicación de IA cuyo aprendizaje se haya realizado con datos específicos de un campo de la técnica designado?

iii) ¿Qué consecuencias tendrá reemplazar a un experto la materia por una aplicación de IA en la determinación del estado de la técnica?

iv) ¿Debería calificarse como estado de la técnica el contenido generado por IA?

Se considera que una invención tiene actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia, es decir si el experto puede llevarlo a cabo utilizando sus conocimientos normales mediante sencillas operaciones de ejecución. En distintas legislaciones se han adoptado expresiones como “experto en la materia” u “hombre del oficio” como referencia a la persona con respecto de la que una invención no debe ser evidente. Inclusive diversa jurisprudencia ha esbozado los rasgos del experto en la materia, señalándose que su rendimiento intelectual es el que normalmente se puede esperar de un técnico medio.

En nuestra opinión, dotar del calificativo de “experto en la materia” a las aplicaciones de IA sería un error, ocasionando muy probablemente el reemplazo de los hombres de oficio por dichas aplicaciones, haciéndose seguramente casi imposible obtener protección sobre una invención.

Con relación a si el contenido generado por la IA puede ser considerado como estado de la técnica, creemos importante mantener el siguiente concepto:

> "*Todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en el país o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio*."

3.1.4. Cuestión 4: Divulgación

Teniendo en cuenta que, como señala el documento comentado, un objetivo fundamental del sistema de patentes es divulgar la información tecnológica a fin de que, con el transcurso del tiempo, el dominio público pueda enriquecerse y se cree un registro sistemático de la tecnología disponible y accesible concebida por la humanidad, qué descripciones adicionales se deberían exigir para las aplicaciones de IA si las leyes de patentes requieren que la divulgación de una invención sea suficiente para permitir a un experto en la materia técnica correspondiente reproducir la invención.

Al respecto, se plantean las siguientes interrogantes:

i) ¿De qué modo son aplicables las actuales normas sobre divulgación a las invenciones generadas por IA y a las generadas con la asistencia de la IA? ¿Bastan dichas normas para cumplir los fundamentos de política subyacentes?

ii) ¿Qué problemas plantean las invenciones generadas con la asistencia de la IA o generadas por IA en relación con el requisito de divulgación?

iii) En el caso del aprendizaje automático, en el que los resultados pueden variar en función de los datos y los algoritmos ajustan el peso asociado a las conexiones neuronales para allanar las diferencias entre los

resultados reales y previstos ¿es suficiente la divulgación del algoritmo inicial?

iv) ¿Sería útil contar con un sistema de depósito de aplicaciones de IA o datos de aprendizaje, similar al de depósito de microorganismos?

v) ¿Cómo deberían tratarse los datos utilizados para el aprendizaje de un algoritmo a efectos de la divulgación? ¿Deberían divulgarse o describirse en la solicitud de patente los datos utilizados para el aprendizaje de un algoritmo?

vi) ¿Debería exigirse la divulgación de los conocimientos especializados humanos empleados para la selección de los datos y el aprendizaje del algoritmo?

En este punto consideramos importante analizar el requisito de aplicación industrial de las patentes, por el cual se exige que la invención pueda ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria; y para ello, en efecto, las creaciones generadas por aplicaciones de IA deberían proporcionar la data (descripciones), incluidos los algoritmos que crearon la invención (producto o proceso). Ello, debería ser inclusive un requisito formal para que el creador o usuario de la IA se preocupe de contar con dicha información de forma trazable.

Es recomendable recordar que, en la doctrina francesa, el resultado de una invención de un producto no es el producto mismo sino el efecto técnico que genera este, siendo que el resultado industrial que debe procurar una invención está fundamentalmente constituido por el efecto técnico que produce un determinado medio en la función que le ha sido encomendada. Es así que, el resultado no tiene por qué ser nuevo, dado que no es patentable por tener naturaleza inmaterial, ya que cualquier persona (o aplicativo de IA) puede llegar al mismo resultado utilizando diferentes medios.

3.1.5. Cuestión 5: Consideraciones generales de política en relación con el sistema de patentes

El documento de la OMPI plantea la posibilidad y/o pertinencia de revaluar los sistemas de incentivos para las patentes destinados a las invenciones generadas por IA, considerando que un objetivo fundamental del sistema de patentes es fomentar la inversión de recursos humanos y financieros y correr riesgos al generar invenciones que puedan contribuir de manera positiva al bienestar de la sociedad.

Al respecto, se plantean las siguientes interrogantes:

i) ¿Debería conferirse protección por patente a las invenciones generadas por IA? En caso afirmativo, ¿bastaría con incorporar las invenciones generadas por IA en el sistema jurídico actual, o debería examinarse la posibilidad de introducir un sistema *sui generis* de derechos de PI para esas invenciones a fin de ajustar los incentivos a la innovación en el ámbito de la IA? ¿Qué datos se deberían presentar para justificar la necesidad de un nuevo sistema?

ii) ¿Es demasiado pronto para considerar estas cuestiones puesto que el impacto de la IA, tanto en la ciencia como en la tecnología, continúa produciendo sus efectos a un ritmo acelerado y, en esta etapa, hay una comprensión insuficiente de ese impacto o de qué medidas de política, si las hubiere, podrían ser adecuadas en esas circunstancias?

Como señalamos anteriormente, no consideramos que sea muy pronto para tratar de regular el impacto de las nuevas tecnologías en la PI, es más, ya vamos tarde. Con la información que tenemos, consideramos que conformando un equipo multidisciplinario (técnicos, abogados, sociólogos, entre otros) podría ya esbozarse la postura de la academia sobre el tema.

En nuestra opinión, es oportuno ajustar los incentivos a la coyuntura actual y, para ello, me permito citar a modo reflexivo lo señalado por José Miguel Porto y Katherine Ortiz:

> "*Para desarrollar una economía de intangibles, requerimos de derechos de propiedad robustos, adecuados y claros que minimicen los riesgos de derrames, pero a su vez permitan identificar claramente los intangibles que son protegidos y las reglas adecuadas para que estos se puedan compartir o usar conjuntamente con otros intangibles, respetando los derechos de propiedad intelectual de terceros. En la medida en que ello no pueda ser logrado, cada vez más, veremos como el desarrollo de intangibles se inclinará por modelos abiertos que, asumiendo los riesgos de derrames, incentivan la cooperación y colaboración, como ocurre, ha ocurrido y sigue ocurriendo en el mercado de software.*"[29]

Al respecto, independientemente de la propuesta de regular de forma *sui generis* las innovaciones generadas por la IA, consideramos oportuno desarrollar o afinar figuras como las de las licencias en el entorno de las nuevas tecnologías, generando políticas amigables de nuevos incentivos para la creación de sinergias.

Asimismo, consideramos importante propiciar las figuras de la mediación o el arbitraje especializado en torno a las nuevas tecnologías.

3.2. En materia del derecho de autor y derechos conexos

En materia de derechos de autor y derechos conexos se han establecido cuatro (4) cuestiones susceptibles de ser analizadas.

---

29 PORTO, JOSÉ MIGUEL. ORTIZ KATHERINE. De Microsoft a open source: sobre la necesidad de derechos propietarios en el mundo del software. En Derecho y Nuevas Tecnologías. El impacto de una nueva era. Themis Editorial Jurídica. JCC | Joel Chipana Catalán. 2019, pp. 372-380.

3.2.1. Cuestión 1: Autoría y titularidad de los derechos

Actualmente, las aplicaciones de Inteligencia Artificial pueden producir obras literarias y artísticas de forma autónoma, por lo que, como señala el documento de la OMPI, esa capacidad plantea cuestiones importantes en materia de políticas para el sistema de derecho de autor, que siempre ha estado estrechamente asociado con el espíritu humano creativo y con el respeto, la recompensa y el fomento de la expresión de la creatividad humana.

Así, como bien se señala, las posiciones en materia de políticas adoptadas en relación con la atribución del derecho de autor a las obras generadas por IA afectarán a la esencia del propósito social por el que existe el sistema de derecho de autor. Si las obras generadas por inteligencia artificial quedaran excluidas de los criterios en los que se basa la protección del derecho de autor, el sistema de derecho de autor sería considerado un instrumento para fomentar y favorecer la dignidad de la creatividad humana frente a la creatividad automática. Si se otorgara la protección del derecho de autor a las obras generadas por IA, el sistema de derecho de autor se percibiría como un instrumento para favorecer la disponibilidad para el consumidor de la mayor cantidad de obras creativas que asigna igual valor a la creatividad humana y automática.

Entonces, surgen los siguientes cuestionamientos:

i) ¿Debería aplicarse a las obras generadas por IA el derecho de autor o algún tipo de sistema de incentivos similar?

ii) ¿Debería aplicarse el derecho de autor a obras originales literarias y artísticas generadas por IA o debería designarse a un creador humano?

iii) Si el derecho de autor puede aplicarse a las obras generadas por IA, ¿pueden considerarse originales las obras generadas por IA?

iv) Si las obras generadas por IA pueden ser objeto de derechos de autor, ¿a quién se confiere el derecho de autor? ¿Debería tenerse en cuenta la posibilidad de otorgar personalidad jurídica a una aplicación de IA que cree obras originales de forma autónoma, a fin de que se pueda conferir el derecho de autor a las personas jurídicas y de que estas puedan ser objeto de gobernanza y venta de manera similar a una empresa? ¿Qué relación guarda este asunto con los derechos morales?

v) Si el derecho de autor puede aplicarse a las obras generadas por IA, ¿deberían hacerse extensivos los derechos conexos a las grabaciones sonoras, las emisiones y las interpretaciones y ejecuciones?

vi) Si es necesario el factor humano en la creación, ¿quiénes son las diferentes partes que intervienen en la creación de una obra generada con la asistencia de la IA, y cómo debería designarse al creador?

vii) ¿Debería preverse un sistema sui generis de protección para las obras originales literarias y artísticas generadas por IA (por ejemplo, un sistema que ofreciera plazos de protección reducidos y otras limitaciones, o un sistema que considerara que las obras generadas por IA constituyen interpretaciones o ejecuciones)?

viii) En caso de que el derecho de autor no pueda aplicarse a las obras generadas por IA o que las obras estén protegidas por un sistema de protección *sui generis*, ¿tendría ello como consecuencia que se tendiera a ocultar la intervención de la IA? ¿Debería establecerse algún sistema para impedir dicha conducta? ¿Cómo podría detectarse esa conducta? ¿Debería establecerse, para cada obra, un registro de los actos del proceso de creación que hayan dado lugar a una obra objeto de protección y que puedan identificarse claramente los actos de cada participante?

Para referirnos a este tema, podemos citar el caso del nuevo *Rembrandt*, que es una pintura generada por computadora e impresa en 3D, que ha sido desarrollada por un algoritmo de reconocimiento facial que durante 18 meses analizó los datos de 346 pinturas conocidas del pintor neerlandés. El retrato consta de 148 millones de píxeles y se basa en 168.263 fragmentos de las obras de Rembrandt almacenados en una base de datos creada a tal efecto. El proyecto ha sido patrocinado por el grupo bancario neerlandés ING, en colaboración con Microsoft, la consultoría de marketing J. Walter Thompson y varios asesores de la Universidad Técnica de Delft, el museo Mauritshuis y la Casa Museo de Rembrandt.[30]

Como se señala en algunos artículos de la OMPI la mayoría de las obras de arte generadas por computadora dependían en gran medida de la creatividad del programador, la máquina era a lo sumo un instrumento o una herramienta muy parecida a un pincel o un lienzo. Pero hoy en día nos encontramos inmersos en una revolución tecnológica que puede obligarnos a repensar la interacción entre las computadoras y el proceso creativo.

Esta revolución está impulsada por el rápido desarrollo del *software* de aprendizaje automático, un subconjunto de la inteligencia artificial que produce sistemas autónomos capaces de aprender sin estar específicamente programados por el ser humano. Es así que, cuando se aplican a obras artísticas, musicales y literarias, los algoritmos de aprendizaje automático aprenden a partir de la información proporcionada por los programadores, y a partir de esos datos generan una nueva obra y toman decisiones independientes a lo largo de todo el proceso para determinar cómo será dicha obra. Una característica importante de este tipo de inteligencia artificial es que, si bien los programadores pueden definir unos

30 En: https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2017/05/article_0003.html (consultada el 27 de julio de 2020).

parámetros, en realidad la obra es generada por el propio programa informático (denominado red neuronal) mediante un proceso similar a los del pensamiento humano.[31]

En este escenario, sin perjuicio de considerar que las obras gozan de protección del derecho de autor si gozan de originalidad —la que es atribuida tradicionalmente a un autor humano[32], conforme se encuentra regulado en la mayoría de las jurisdicciones— es importante considerar el desarrollo de doctrina y jurisprudencia de otras jurisdicciones como la de Hong Kong (R.A.E.), la India, Irlanda, Nueva Zelandia y el Reino Unido.

Este enfoque se describe claramente en la legislación británica sobre el derecho de autor, en particular en el artículo 9.3 de la Ley de Derecho de Autor, Diseños y Patentes, que dispone lo siguiente:

> "*En el caso de una obra literaria, dramática, musical o artística generada por computadora, se considerará que el autor es la persona que realiza los arreglos necesarios para la creación de la obra*".

Además, el artículo 178 de dicha ley define una obra generada por computadora como aquella que "es generada por una computadora en circunstancias tales que no existe un autor humano de la obra". La idea subyacente a esta disposición es crear una excepción para todos los requisitos de autoría humana, al reconocer el trabajo que entraña la creación de un programa capaz de generar obras, aunque la chispa creativa surja de la máquina.[33]

---

31 En: https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2017/05/article_0003.html (consultada el 27 de julio de 2020).

32 En el sistema del Copyright (Estados Unidos de América), autor puede ser una persona jurídica (en las obras creadas bajo relación laboral).

33 En: https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2017/05/article_0003.html (consultada el 27 de julio de 2020).

En este sentido, resulta recomendable analizar la postura inglesa, para las obras creativas generadas por la IA, determinando caso por caso la concesión del derecho de autor a la persona que hace posible el funcionamiento de la IA (el creador o el usuario de la IA), garantizando que sus creadores sigan invirtiendo en la tecnología, obteniendo retornos sobre su inversión.

De acuerdo con este enfoque, consideramos acertado evaluar para las obras creativas generadas por IA una forma de protección *sui generis*, por la cual el autor es la persona que realiza los arreglos tecnológicos necesarios para la creación de la obra, regulándose la intervención del creador de la IA y del usuario de la IA, quienes finalmente hacen posible la generación de la obra creativa susceptible de ser protegida; y, a partir de ello, permitir a las autoridades competentes establecer el nivel de participación de los involucrados en la generación de la obra creativa, para la determinación de sus derechos patrimoniales, así como de sus responsabilidades. Será importante analizar la pertinencia o no de atribuirle derechos morales a este tipo obra creativa.

3.2.2. Cuestión 2: Infracciones y excepciones

Como se señala en el documento de la OMPI, siendo que una aplicación de IA puede producir obras creativas mediante el aprendizaje a partir de datos con técnicas de IA, tales como el aprendizaje automático, los datos utilizados para la programación de la aplicación de IA pueden representar obras creativas sujetas al derecho de autor, planteándose las siguientes interrogantes:

i) El uso sin autorización de los datos contenidos en obras protegidas por el derecho de autor para el aprendizaje automático, ¿debería constituir una infracción del derecho de autor?

ii) Si se considera que el uso sin autorización de los datos contenidos en obras protegidas por el derecho de autor para el aprendizaje automático constituye una infracción del derecho de autor, ¿cuál sería el impacto en el desarrollo de la IA y en el libre flujo de los datos para mejorar la innovación en materia de IA?

iii) Si se considera que el uso sin autorización de los datos contenidos en obras protegidas por el derecho de autor para el aprendizaje automático constituye una infracción del derecho de autor, ¿debería contemplarse una excepción expresa en virtud de la legislación del derecho de autor u otra legislación pertinente respecto del uso de dichos datos para el aprendizaje de las aplicaciones de IA?

iv) Si se considera que el uso sin autorización de los datos contenidos en obras protegidas por el derecho de autor para el aprendizaje automático constituye una infracción del derecho de autor, ¿debería contemplarse una excepción respecto de al menos algunos actos, para fines limitados, tales como el uso en obras no comerciales generadas por usuarios o el uso para fines de investigación?

v) Si se considera que el uso sin autorización de los datos contenidos en obras protegidas por el derecho de autor para el aprendizaje automático constituye una infracción del derecho de autor, ¿de qué manera interactuarían con dicha infracción las excepciones existentes en relación con la minería de textos y datos?

vi) ¿Sería necesario contar con una intervención política para facilitar la negociación de licencias si el uso no autorizado de los datos contenidos en obras protegidas por el derecho de autor para el aprendizaje automático se considera una infracción del derecho de autor? ¿Contribuiría a ello el establecimiento de sociedades de

gestión colectiva obligatoria? Los recursos en caso de infracción, ¿deberían limitarse a una remuneración equitativa?

vii) ¿Cómo se detectaría y aseguraría la observancia del uso no autorizado de los datos contenidos en obras protegidas por el derecho de autor para el aprendizaje automático, en particular cuando una gran cantidad de obras protegidas por el derecho de autor han sido creadas por IA? ¿Debería exigirse en los reglamentos la inscripción de los registros de datos de aprendizaje?

viii) Si una aplicación de IA genera de forma autónoma una obra similar a una obra original contenida en los datos utilizados para el aprendizaje de la aplicación de IA, ¿cabría considerar ese hecho como copia y, por tanto, como una infracción? En caso afirmativo, ¿quién sería el infractor?

En nuestra opinión, el incentivo a la IA no debe ir en la línea de extremar la protección de bases de datos no personales ni en flexibilizar el tratamiento de los datos no personales, sino fomentar el trabajo colaborativo.

Es innegable lo señalado por Tim O'Reilly:

> "*Cuando uno accede a un sitio como Amazon, Facebook o Google, tú participas en el proceso de desarrollo de una manera desconocida en la era de la PC. Tú no eres un 'co-desarrollador' en la manera como Eric Raymend imaginaba – tú no eres otro hacker contribuyendo funcionalidades sugeridas y código. Eres un 'beta-tester' – alguien que prueba constantemente* software *incompleto y evolutivo y da retroalimentación – a una escala nunca antes imaginada*".[34]

[34] O´Reilly, Tim. WTF: What´s the Future and Why It´s Ups to US, ed. Kindle, HarperCollins, 2017, (pp. 754-756). En Derecho y Nuevas

Entonces, por qué no ser creativos en materia de PI y proponer soluciones que fomenten las sinergias y disminuyan o eliminen los conflictos.

> "*Steve Jobs sostenía que Google había copiado su sistema operativo (iOS) para desarrollar Android y que Samsung había copiado los diseños de Apple, así exponía lo siguiente: 'gastaría hasta su último respiro si fuera necesario, y cada centavo de los US$40 billones en la cuenta bancaria de Apple, para corregir el error. Voy a destruir Android, porque es un producto robado. Estoy dispuesto a una guerra termonuclear sobre esto'* ".[35]

Para ello, al momento de regular la protección de obras creativas generadas por la IA, resulta recomendable incentivar figuras como las licencias onerosas o gratuitas para bases de datos no personales, para la incentivar la innovación. Recordemos que la economía digital está basada tanto en los macrodatos o la minería de datos, así como en la tecnología que la trata.

3.2.3. Cuestión 3: Ultrafalsos

Actualmente, existen generaciones de versiones parecidas de personas y sus atributos, tales como la voz y la apariencia, generándose situaciones que podrían ser prohibidas o limitadas. Como se señala en el referido documento de la

---

Tecnologías. El impacto de una nueva era. Themis Editorial Jurídica. JCC | Joel Chipana Catalán. 2019, p. 371.

35 Ewan Spence, Tim Cook Defused Steve Jobs Thermonuclear War, Then He Took Down Android, Forbes. Disponible en: https://www.forbes.com/sites/ewanspence/2015/01/31/how-apple-beat-android/#4ace62b715df (consultada el 15 de febrero de 2019). En Derecho y Nuevas Tecnologías. El impacto de una nueva era. Themis Editorial Jurídica. JCC | Joel Chipana Catalán. 2019, p. 375.

OMPI, una considerable controversia rodea a los ultrafalsos, en particular, cuando han sido creados sin la autorización de la persona representada en el ultrafalso y cuando la representación crea acciones o atribuye opiniones que no son auténticas; sin embargo, algunos apuntan a la posibilidad de crear obras audiovisuales que podrían permitir el uso en forma continua de artistas populares o famosos tras su deceso; de hecho, podría ser posible que una persona autorizara ese tipo de uso.

Entonces, se platean las siguientes interrogantes:

i) ¿Constituye el derecho de autor un medio adecuado para la regulación de los ultrafalsos?

ii) Dado que los ultrafalsos se crean a partir de datos que pueden estar sujetos al derecho de autor, ¿debería establecerse que los ultrafalsos puedan obtener protección de derecho de autor?

iii) Si los ultrafalsos debieran obtener protección de derecho de autor, ¿quién sería el titular del derecho de autor sobre un ultrafalso?

iv) Si los ultrafalsos pudieran obtener protección de derecho de autor, ¿debería haber un sistema de remuneración equitativa para las personas cuyo aspecto y cuyas "interpretaciones o ejecuciones" se utilizan en un ultrafalso?

En nuestra opinión, en la figura de los ultrafalsos o *deepfakes*[36], no solo es posible utilizar creaciones protegidas por el derecho de autor, sino también derechos de las personas (imagen, voz, entre otros) protegibles por legislaciones de

[36] Es una técnica de la IA en la cual, a través de la síntesis de videos, fotos, sonidos y algoritmos de aprendizaje, se crea un video falso extremadamente realista.

protección de datos personales. Por lo que, consideramos que al momento de proteger obras audiovisuales generadas por IA que involucran ultrafalsos deberá establecerse algunas prohibiciones y la posibilidad de protección bajo licencias de derechos de autor o consentimientos por el uso de derechos de la persona o sus descendientes.

En la línea de lo desarrollado anteriormente, el titular de la obra audiovisual generada por IA que involucran ultrafalsos sería la persona que realiza los arreglos tecnológicos necesarios para la creación de la obra, regulándose la intervención del creador de la IA y del usuario de la IA, quienes finalmente hacen posible la generación de la obra audiovisual susceptible de ser protegida; y, a partir de ello, permitir a las autoridades competentes establecer el nivel de participación de los involucrados en la generación de la obra audiovisual, para la determinación de sus derechos patrimoniales, así como de sus responsabilidades.

3.2.4. Cuestión 4: Cuestiones generales de política

Se plantea el análisis de la preservación del sistema actual de protección del derecho de autor y dignidad de la creación humana frente al fomento de la innovación en materia de Inteligencia Artificial, cuestionando lo siguiente:

i) ¿Sería preciso prever una jerarquía de políticas sociales que promoviera la preservación del sistema de protección del derecho de autor y la dignidad de la creación humana frente al fomento de la innovación en materia de IA, o viceversa? ¿Cómo debería establecerse el equilibrio entre incentivar la creación humana e impulsar el progreso tecnológico?

ii) Las aplicaciones de IA tienen la capacidad de crear una gran cantidad de obras en muy poco tiempo, con la consiguiente reducción de la inversión. Las obras generadas por IA, ¿deberían entrar en el ámbito del

dominio público o ser objeto de un derecho *sui generis*, en lugar de ser objeto de derecho de autor?

iii) ¿Existen consideraciones especiales en lo que respecta a conjuntos mixtos de datos de aprendizaje, que contienen tanto obras protegidas por derecho de autor como obras del dominio público?

iv) ¿Se han establecido consecuencias previstas o imprevistas del derecho de autor sobre el sesgo en las aplicaciones de IA?

Entonces, la discusión estaría en determinar si: 1) es importante preservar el sistema de protección de derecho de autor y dignidad de la creación humada frente a la IA; 2) incluir lo creado por la IA como una obra creada por su creador o su usuario; o, 3) brindarle una protección *sui generis*.

En nuestra opinión, si las obras creativas generadas por la IA se considerasen que no gozan de la protección del derecho de autor, por no haber sido creadas por el ser humano privilegiándose la dignidad humana, cualquier persona podría utilizarla libremente, lo que supondría en la realidad un desincentivo para la inversión en IA, en desmedro de los intereses de la sociedad; por lo que, consideramos acertado regular su protección *sui generis*.

3.3. En materia de datos

Como señalamos anteriormente, en efecto, los datos son un componente fundamental de la inteligencia artificial puesto que las aplicaciones de inteligencia artificial recientes dependen de las técnicas del aprendizaje automático que utilizan datos para el aprendizaje y la validación. Los datos son un elemento esencial en la creación de valor por parte de la inteligencia artificial y, por tanto, poseen un potencial valor económico.

En el marco del documento de la OMPI, los datos a los que se hace referencia están referidos a únicamente los datos desde la perspectiva de las políticas que constituyen la base de la existencia de la propiedad intelectual, en particular, el reconocimiento adecuado de la autoría o la titularidad de la invención, el fomento de la innovación y la creatividad, y la garantía de una competencia leal en el mercado.

Ahora bien, también se plantea si la selección o disposición de los datos podría también constituir creaciones de carácter intelectual y estar sujeta a la protección de la propiedad intelectual, siendo que algunas jurisdicciones poseen el derecho *sui generis* sobre las bases de datos para la protección de la inversión realizada mediante la compilación de una base de datos.

La cuestión general que se proyecta es si la política de PI debería ir más allá que el sistema clásico y crear nuevos derechos en materia de datos en respuesta a la nueva importancia que han cobrado los datos como componente fundamental de la IA. Los motivos para tener en cuenta la adopción de esas medidas adicionales incluirían el fomento del desarrollo de nuevas y beneficiosas clases de datos; la asignación adecuada de valor a los diversos actores en relación con los datos, en particular, los interesados en los datos, los productores de datos y los usuarios de datos; y la garantía de una competencia leal en el mercado contra actos o comportamiento considerados contrarios a la competencia leal.

Entonces, en materia de datos se ha establecido una (1) cuestión susceptible de ser analizada.

3.3.1. Cuestión: Derechos adicionales en relación con los datos

i) ¿Bastan los actuales derechos de PI, la legislación sobre privacidad, la legislación sobre competencia desleal y los regímenes de protección similares, los arreglos contractuales y las medidas tecnológicas actuales para

proteger los datos, o debería considerarse, en el ámbito de las políticas de PI, la creación de nuevos derechos en relación con los datos?

ii) Si se considerara la posibilidad de introducir nuevos derechos de PI en relación con los datos, ¿cuáles serían los motivos de política para estudiar la creación de esos derechos? ¿Cuál sería el propósito específico de los nuevos derechos de protección en relación con los datos?

iii) Si se considerara la posibilidad de introducir nuevos derechos de PI en relación con los datos, ¿cuáles serían los motivos de política para estudiar la creación de esos derechos? ¿Qué normas deberían tenerse en cuenta? ¿Los nuevos derechos se basarían en las cualidades inherentes de los datos (tales como su valor comercial), en la protección contra ciertas formas de competencia o actividad en relación con determinadas clases de datos que se consideran inadecuados o desleales, o en ambos aspectos?

iv) Si se considerara la posibilidad de introducir nuevos derechos de PI con respecto a los datos, ¿qué derechos de PI serían apropiados? ¿derechos exclusivos o derechos de indemnización monetaria con respecto al uso de datos? ¿o ambos tipos de derechos?

v) Si se considerara la posibilidad de introducir nuevos derechos de PI con respecto a los datos, ¿cómo afectarían tales derechos a la innovación en el ámbito de la IA? ¿Cómo debería establecerse el equilibrio entre la protección de los datos y el libre flujo de datos que podría ser necesario para la mejora de la IA y de las aplicaciones científicas, tecnológicas y comerciales de IA?

vi) ¿Cómo afectaría cualquiera de esos nuevos derechos de PI a los actuales marcos de política en relación con los

datos, tales como la privacidad, la seguridad o las leyes o reglamentos sobre competencia desleal?

vii) ¿De qué manera podría asegurarse eficazmente la observancia de cualesquiera nuevos derechos de PI?

viii) Si no se considerara la posibilidad de introducir nuevos derechos de PI con respecto a los datos, ¿deberían modificarse el marco de los actuales derechos de PI, la legislación sobre competencia desleal, la legislación sobre los secretos comerciales y otros regímenes similares de protección, los acuerdos contractuales y las medidas tecnológicas en aras de un sistema de protección patrimonial de los datos?

ix) Si no se considerara la posibilidad de introducir nuevos derechos de PI con respecto a los datos, ¿qué otros instrumentos se podrían proponer para asegurar que los productores de datos conserven la capacidad de decidir a quién, y en qué condiciones, pueden conceder el acceso a sus datos no personales?

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, parte de la consideración de la protección de datos como un derecho fundamental que ostentan, exclusivamente, las personas físicas. En este sentido, se busca proteger los datos personales que les conciernan frente a intromisiones o violaciones ilegítimas a su intimidad o privacidad. En el mencionado reglamento, se trata la protección de datos como un derecho fundamental de carácter no absoluto, equilibrado con el resto de los derechos fundamentales, atendiendo al principio de proporcionalidad.[37]

[37] ZURILLA CARIÑANA, MARÍA ÁNGELES. La protección de datos en el ordenamiento jurídico español (nuevas perspectivas tras la LO 3/2018 de protección de datos personales y garantías de los derechos digitales). En

Las garantías adecuadas, en las legislaciones que cuentan con autoridades de control, son muchas veces fijadas o recomendadas por la autoridad de datos personales, generalmente en contextos de tratamiento de alto riesgo, categorías de datos sensibles y cuando las habilitantes se basen en algún tipo de "interés", esto es, no existe una habilitación legal expresa para tratar los datos, pero si puede existir una necesidad. De esta forma, la autoridad sopesa los derechos de las personas que ceden en virtud de dicho interés y fija algunos parámetros.[38]

Para algunos autores, el responsable de los datos es también responsable de las decisiones automatizadas, tomadas por sus sistemas, por ejemplo, por los algoritmos que ellos usan, incluso si no es capaz de explicar en detalle cómo los algoritmos producen sus resultados. Si la decisión forma parte de un proceso llevado por una autoridad pública, esta debe ser capaz de explicar los procedimientos seguidos por el sistema y, en particular, de la forma en que se toma la decisión. La responsabilidad de las decisiones debe recaer en las personas y en las instituciones, y no en el algoritmo mismo[39].

En este sentido, insisten en que las autoridades de datos pueden contribuir a generar este ecosistema y que lejos de ser un obstáculo a la innovación son todo lo contrario, pues entregan reglas claras y permiten disminuir los riesgos que afronta, cada

Derecho y Nuevas Tecnologías. El impacto de una nueva era. Themis Editorial Jurídica. JCC | Joel Chipana Catalán. 2019, p. 109.

38 GARRIDO IGLESIAS, ROMINA. Sistemas de decisión automatizada en el sector público y protección de datos. En Derecho y Nuevas Tecnologías. El impacto de una nueva era. Themis Editorial Jurídica. JCC | Joel Chipana Catalán. 2019, p. 140.

39 BUENADICHA, CESAR Y OTROS. La gestión ética de los datos. En Derecho y Nuevas Tecnologías. El impacto de una nueva era. Themis Editorial Jurídica. JCC | Joel Chipana Catalán. 2019, p. 140.

vez, quien desea implementar estos sistemas, lo que finalmente incentiva un mayor desarrollo tecnológico.[40]

Teniendo en cuenta el reto político a los gobiernos y a los reguladores que supone la utilización y la protección de datos personales, la divulgación de datos, la forma de financiar la innovación, la regulación de las nuevas tecnologías e incluso el riesgo de que una IA altamente avanzada (superinteligencia) pueda suponer una amenaza para la existencia humana, somos de la opinión que se deje que los datos sean regulados por las demás especialidades del derecho en materia de protección de datos personales, derechos humanos fundamentales, y las especialidades correspondientes.

Y, con relación a los datos no personales, como señalamos anteriormente en nuestra opinión, el incentivo a la IA no debe ir en la línea de extremar la protección a bases de datos no personales ni en flexibilizar el tratamiento de los datos no personales, sino fomentar el trabajo colaborativo, a través de acuerdos contractuales para contribuir a un sistema de protección patrimonial de los datos.

3.4. En materia de diseños (dibujos y modelos)

En materia de diseños (dibujos y modelos) se ha establecido una (1) cuestión susceptible de ser analizada.

3.4.1. Cuestión: Autoría y titularidad de los derechos

Como en el caso de las invenciones, los diseños pueden producirse con la asistencia de la IA y también de forma autónoma mediante una aplicación de IA. Como señala el documento de la OMPI, el diseño asistido por computadora (CAD, por sus siglas en inglés) se viene utilizando hace muchos años, sin mayor problema; sin embargo, se plantea

40 GARRIDO IGLESIAS, ROMINA. Óp. Cit., p. 144.

interrogantes alrededor del diseño generado de forma autónoma:

i) ¿Debería la ley permitir o exigir que se otorgara la protección de los dibujos y modelos a un diseño nuevo generado por IA que tenga carácter individual? Si es preciso designar a un diseñador humano, ¿debería la ley dar indicaciones de la manera de determinar al diseñador humano, o debería dicha decisión estar sujeta a arreglos privados, tales como las políticas empresariales, con la posibilidad de una revisión judicial por apelación de conformidad con las leyes vigentes en relación con las disputas sobre la autoría?

ii) ¿Es preciso introducir disposiciones jurídicas específicas que rijan la titularidad de los dibujos y modelos generados por IA, o debería desprenderse la titularidad de los derechos y de cualesquiera arreglos privados pertinentes, tales como las políticas empresariales, en relación con la atribución de la autoría y la titularidad de los derechos?

iii) El uso sin autorización, para el aprendizaje automático, de los datos contenidos en los dibujos y modelos registrados, ¿debería considerarse infracción del derecho sobre los dibujos y modelos? ¿Deberían establecerse excepciones específicas sobre el uso de tales datos para el aprendizaje de las aplicaciones de IA, y qué repercusiones tendrían dichas excepciones? ¿Sería necesario adoptar medidas de política para facilitar los acuerdos de licencia en caso de que se considerara que el uso no autorizado de los datos contenidos en los dibujos y modelos protegidos a los fines del aprendizaje automático constituye infracción del derecho de autor?

iv) ¿Debería tratarse de la misma forma a los dibujos y modelos generados por IA no registrados y a los dibujos y modelos generados por IA registrados? ¿Existen

consideraciones especiales con respecto a los dibujos y modelos generados por IA no registrados?

Conforme a lo desarrollado en el caso de las invenciones, consideramos acertado evaluar para los diseños y modelos (diseños) generados por IA autónoma, una forma de protección *sui generis*, pero basada en la protección de los dibujos y modelos generados con la asistidas por computadora, por la cual se regule la intervención del creador de la IA que asiste al usuario de la IA, quienes finalmente hacen posible la generación de la invención susceptible de ser protegida; y, a partir de ello, permitir a las autoridades competentes establecer el nivel de participación de los involucrados en la generación de los diseños y modelos (diseños), para la determinación de sus derechos patrimoniales, así como de sus responsabilidades. Ello contribuiría a continuar incentivando la innovación, evitar el ocultamiento de la intervención de la IA en la generación de diseños y modelos (diseños), así como la elusión de responsabilidades.

3.5. En materia de marcas

En este punto el documento denominado WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI) – Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, introduce al debate la incidencia de IA en algunas áreas del derecho de marcas. Es así que, por ejemplo, señala que el objeto de las marcas es distinguir el origen de los productos y servicios e impedir que exista confusión en el consumidor, por lo que, en la actual legislación de marcas se utilizan conceptos como la percepción humana y el recuerdo de marca, a fin de determinar si la marca puede registrarse y en qué casos es objeto de infracción. Asimismo, se desarrollan algunas preocupaciones con relación a las marcas y la competencia desleal, con ocasión de la aparición de asistentes virtuales, motores de búsqueda, los *bots*, entre otros.

En este sentido se plantean las siguientes interrogantes:

i) ¿De qué manera, en su caso, afecta la IA al derecho de marcas?

ii) ¿Han planteado los propietarios de marcas alguna preocupación con respecto a la IA?

iii) ¿Es necesario reconsiderar las funciones, la legislación y la práctica en el ámbito de las marcas habida cuenta de la creciente utilización de la IA en el *marketing* y la proliferación de la IA utilizada por los consumidores en el contexto de las aplicaciones de la Internet de las cosas?

iv) La utilización de la IA por el consumidor, con conocimiento o involuntariamente, para la selección de productos, ¿afectará al reconocimiento de las marcas? ¿Será necesario que principios del derecho de marcas tales como el carácter distintivo, el recuerdo de la marca, la probabilidad de confusión o las necesidades del consumidor promedio, evolucionen debido a la creciente utilización de la IA? ¿Son estas cuestiones que los encargados de la elaboración de políticas deberían considerar?

v) ¿Quién es en última instancia el responsable de las acciones de la IA, en particular, en los casos en que las recomendaciones abarcan productos infractores?

vi) La utilización de la IA, ¿plantea preguntas en materia de competencia desleal? ¿Es esta una cuestión que deba abordarse en el ámbito del sistema de PI?

Desde hace unos años existen herramientas tecnológicas basadas en IA que permiten realizar servicios de búsquedas y análisis de factibilidad de marcas y la vigilancia de las infracciones marcarias a nivel internacional; para lo cual, utilizan bases de datos no personales y algoritmos que permiten establecer las similitudes entre las marcas, así como

identificar el origen de la publicidad de los productos infractores. En nuestra opinión, ello no supone un tema a ser regulado por el derecho de marcas, ya que se tratan de prácticas comerciales, susceptibles de ser reguladas y/o sancionadas por las leyes de la materia.

Con relación a la intervención de la IA para ofrecer y publicitar las diferentes marcas que existen en el mercado, nos parece oportuno el análisis de Paola Gálvez, sobre los *chatbots*, que si bien realiza comentarios sobre prácticas comerciales, es posible trasladar algunas de sus ideas a los servicios marcarios.

Ella señala que, desde hace unos años, grandes y medianas empresas de distintas industrias vienen apostando por el uso de *chatbots* en sus interfaces digitales, los cuales atienden consultas de servicio al cliente (horario de atención, ubicación de oficinas), transacciones bancarias simples (últimos movimientos, apertura de cuentas) y tareas de comercio electrónico (realizar compras, comparar precios y productos), y que en la medida que la IA (tecnología utilizada para la implementación de *chatbots*) comienza a incrementar su capacidad de comprensión humana —en ámbitos como la educación, la salud y el transporte, solo para dar unos ejemplos—, corresponde que la sociedad se pregunte cuál es la manera correcta de desarrollar este *software* y asegurar que el *chatbot* en sus interacciones con humanos sea justo, seguro y confiable. Asimismo, corresponde tener un balance entre la maximización de las funcionalidades que otorga desarrollar un asistente virtual de la propia marca, y custodiar la privacidad de los consumidores.

Agrega que, las tecnologías de IA tienen el riesgo de cometer discriminación, aprender lenguaje soez y realizar acciones equivocadas, lo cual impacta directamente en la relación consumidor-comercio y afecta derechos fundamentales de los consumidores. En industrias reguladas —como sector salud, bancario o legal—, el alcance de funcionalidades del *chatbot* debe estar correctamente definido y principalmente emplear medidas de seguridad que eviten el desvío en el procesamiento

de la información; por lo que, el seguimiento continuo por parte del comercio en el desarrollo del *chatbot* es fundamental para evaluar el progresivo aprendizaje del *software* y con ello detectar a tiempo vulnerabilidades técnicas; lo cual se puede traducir en necesidad de incluir parches para evitar contagio de *malware*, y fallas en el contenido a ser distribuido por el *chatbot*.

Grandes multinacionales de tecnología como Facebook y Microsoft se han pronunciado sobre la aplicación de principios en los que se basan para desarrollar sistemas de IA que sean justos, confiables, seguros, privados, inclusivos, transparentes y responsables.

En esta línea establece la necesidad de dotar al *software* de tanta información que él mismo pueda tratar a todos de manera imparcial. Por ejemplo, imaginemos que uno de los sistemas de IA ofrece una guía sobre tratamiento médico, recepta solicitudes de préstamos o aplicaciones a puestos de trabajo. De esta forma, se consulta si el *chatbot* debería realizar las mismas recomendaciones para todos los que padezcan síntomas similares o que se encuentren en circunstancias financieras similares, con ese razonamiento, ¿estaría el *chatbot* brindando un trato justo? No necesariamente, y el responsable sería el comercio, porque el *chatbot* no tiene personería jurídica, sino que representa a la persona jurídica.[41]

En este sentido, consideramos pertinente que se encargue a las disciplinas en materia de protección al consumidor, protección de datos personales, competencia desleal, entre otros, la regulación en este tema; y, en caso existiesen situaciones de incidencia en materia de marcas, sea analizadas por las

41 GÁLVEZ CALLIRGOS, PAOLA. ¡No fui yo, fue el bot! Introducción al uso de asistentes virtuales en plataformas de comercio electrónico: *chatbots* y consideraciones legales. En Derecho y Nuevas Tecnologías. El impacto de una nueva era. Themis Editorial Jurídica. JCC | Joel Chipana Catalán. 2019, p. 291.

autoridades competentes como sucede en el caso de *AdWords*[42].

3.6. En materia de secretos empresariales

El documento denominado WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI) – Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, también introduce al debate la incidencia de IA en los secretos comerciales.

Al respecto, el documento señala que si bien los secretos comerciales no constituyen derechos de PI absolutos en sentido tradicional, viene siendo una opción atractiva para proteger la inversión en la compilación y el mantenimiento de datos y en las innovaciones en el campo de la IA.

Sin embargo, agrega que, si bien los secretos empresariales aportan una base para el intercambio cuidadoso de información confidencial y para impulsar la colaboración, por otra parte, la falta de divulgación contribuye al llamado problema de la caja negra y puede constituir un obstáculo al libre intercambio de datos.

Entonces, en materia de secretos empresariales se han establecido las siguientes interrogantes susceptibles de análisis:

i) ¿Logra la actual legislación de secretos comerciales establecer el equilibrio adecuado entre la protección de las innovaciones en el ámbito de la IA y los intereses legítimos de terceros en obtener acceso a determinados datos y algoritmos?

[42] Es un sistema desarrollado por la empresa estadounidense Google, que consiste en brindar a las empresas la posibilidad de incluir sus anuncios en los resultados de las búsquedas que realizan las personas en internet, a cambio de una retribución económica.

ii) ¿Debería conferirse protección mediante el secreto comercial a los datos y las aplicaciones de IA, o existe un interés social o ético[43] en que no se aplique en este contexto la protección de secreto comercial vigente?

iii) Si los datos y las aplicaciones de IA no debieran protegerse mediante el secreto comercial, ¿debería dicha excepción limitarse a determinadas esferas de la IA, como los datos y las aplicaciones que se utilizan en la adopción de decisiones judiciales?

iv) Si los datos y las aplicaciones de IA no debieran protegerse mediante el secreto comercial, ¿debería poder conferirse protección a los datos y las aplicaciones de IA mediante otros derechos de PI?

v) Si los datos y las aplicaciones de IA debieran protegerse mediante el secreto comercial, ¿sería necesario establecer un mecanismo para dar valor probatorio a los secretos comerciales, así como mecanismos prácticos para preservar su carácter confidencial?

vi) Habida cuenta de la importancia y el alcance de las aplicaciones de IA en el plano mundial, ¿es necesario armonizar a escala internacional la legislación sobre secretos comerciales?

vii) La utilización de los secretos comerciales en este contexto ¿podría producir consecuencias, previstas o imprevistas, sobre el sesgo o la fiabilidad en las aplicaciones de IA, habida cuenta de que la utilización de los secretos comerciales podría incrementar la incapacidad de reproducción y de explicación de la IA?

---

43 Por ejemplo, de conformidad con el proyecto de principio rector 6: Transparencia, la UNESCO estableció un Grupo de Expertos *ad hoc* para la preparación del proyecto de recomendación sobre la Ética de la IA, 2020. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373199

En nuestra opinión, la actual legislación de secretos comerciales es susceptible de crear un equilibrio adecuado entre la protección de bases de datos creadas con el esfuerzo empresarial y los intereses legítimos de terceros en obtener acceso a determinados datos y algoritmos; sin embargo, consideramos que teniendo en cuenta que uno de principales insumos para la IA son los datos se deben crear mecanismos que incentiven la colaboración en el intercambio de información, uniformizando la legislación en materia de secretos comerciales, y fomentando figuras contractuales de licencias.

De otro lado, en la línea de lo señalado en puntos anteriores, es importante tener clara la distinción entre datos personales y datos no personales, siendo que los primeros debe sean regulados por las demás especialidades del derecho en materia de protección de datos personales, derechos humanos fundamentales, y las demás disciplinas pertinentes, y en relación a los segundos la legislación en materia de secretos comerciales debería fomentar el trabajo colaborativo, a través de acuerdos contractuales para contribuir a un sistema de protección patrimonial de los datos. En ambos casos será importante la adaptación de normas en materia de competencia desleal, ya que, conforme a lo señalado los datos se han convertido en un activo susceptible de ser manipulado en desmedro del buen funcionamiento del mercado.

3.7. En relación con la brecha tecnológica y fortalecimiento de capacidades

El número de países que cuentan con conocimientos especializados y capacidad en materia de IA es limitado. Al mismo tiempo, la tecnología de la IA está avanzando a un ritmo acelerado, lo cual genera el riesgo de que, con el transcurso del tiempo, la brecha tecnológica existente se vea exacerbada en lugar de reducida. Asimismo, si bien la capacidad está circunscrita a un número limitado de países, los efectos de la utilización de la IA no se limitan, ni se limitarán,

únicamente a los países que poseen capacidad en materia de IA.

Esta evolución de la situación plantea un buen número de cuestiones y desafíos, pero, como señala el documento, muchas de esas cuestiones y desafíos van bastante más allá de las políticas de PI, e implican, por ejemplo, cuestiones de política laboral, ética, derechos humanos, etcétera; por lo que, la lista de cuestiones y el mandato de la OMPI se refieren únicamente a la PI, la innovación y las expresiones creativas. En este sentido, nos invita a reflexionar si en la esfera de la PI existe alguna medida o cuestión que deba tenerse en cuenta y que pueda contribuir a reducir el impacto adverso de la brecha tecnológica en materia de IA.

Entonces, en relación a la brecha tecnológica y fortalecimiento de capacidades se ha establecido una (1) cuestión susceptible de ser analizada.

3.7.1. Cuestión: Fortalecimiento de capacidades

i) ¿Qué medidas de política en la esfera de la política de PI podrían preverse que pudieran contribuir a contener o reducir la brecha tecnológica respecto a las capacidades en materia de IA? ¿Esas medidas serían de carácter práctico o político?

ii) ¿Qué tipos de mecanismos de cooperación entre países de desarrollo tecnológico similar en los ámbitos de la IA y la PI podrían preverse?

Al respecto, es importante recordar que el análisis tradicional de los beneficios y costos del sistema de patentes ha estado circunscrito a una economía cerrada, y que sólo muy recientemente, la literatura especializada ha abordado el estudio del funcionamiento del sistema de patentes en una economía abierta. La dificultad de que países con escasa actividad inventiva obtenga elevados beneficios en relación con los costos derivados de otorgar patentes a extranjeros ya

fue advertida (Scherer, 1980; Greer,1973; O´Brien, 1974). Algunos han atribuido una voluntad política a iniciativas de esta naturaleza, independientemente de motivaciones económicas (Machlup, 1968). Entre los posibles beneficios que el sistema de patentes puede ofrecer a los países en desarrollo, se ha investigado la relación existente entre la protección de patentes y la inversión extranjera directa.[44]

Específicamente en materia de IA, consideramos importante tener en cuenta la visión de José Miguel Porto y Katherine Ortiz, quienes señalan que para desarrollar una economía de intangibles, requerimos de derechos de propiedad robustos, adecuados y claros que minimicen los riesgos de derrames, pero a su vez permitan identificar claramente los intangibles que son protegidos y las reglas adecuadas para que estos se puedan compartir o usar conjuntamente con otros intangibles, respetando los derechos de PI de terceros. En la medida en que ello no pueda ser logrado, cada vez más, veremos como el desarrollo de intangibles se inclinará por modelos abiertos que, asumiendo los riesgos de derrames, incentivan la cooperación y colaboración, como ocurre, ha ocurrido y sigue ocurriendo en el mercado de *software*.[45]

En la misma línea, Andrew Ng señala que será importante contar con una regulación rigurosa; y, para que la IA alcance todo su potencial, los gobiernos deben tener presente la protección de los ciudadanos, dando cabida igualmente a la innovación positiva que la IA puede aportar. En este sentido, toma como ejemplo a la nueva empresa estadounidense

---

44 CORREA, CARLOS MARÍA. Economía de las patentes, el acuerdo TRIPS y la salud pública. En Propiedad Intelectual y Tecnología. El acuerdo ADPIC diez años después: visiones europea y latinoamericana. La Ley. 2006, p. 121.

45 PORTO, JOSÉ MIGUEL. ORTIZ KATHERINE. De Microsoft a open source: sobre la necesidad de derechos propietarios en el mundo del software. En Derecho y Nuevas Tecnologías. El impacto de una nueva era. Themis Editorial Jurídica. JCC | Joel Chipana Catalán. 2019, pp. 372-380.

Zipline, que utiliza drones, es decir, aviones controlados por computadora, para transportar sangre, señalado que una de las principales razones por las que Zipline puso en marcha su servicio de drones en Ruanda fue por la claridad normativa que existía en el país. Para él, lo que estamos viendo con el tiempo es que los gobiernos con políticas más meditadas que contemplan la incorporación de las innovaciones de la IA a sus economías generarán valor para sus ciudadanos con mayor rapidez y contribuirán, por tanto, al crecimiento de sus economías[46].

Con relación a las políticas públicas, y punto de vista con el cual coincidimos, Andrew Ng señala que:

> "*Si los gobiernos, las universidades y las empresas colaboran con el fin de fomentar la educación y la innovación, todos los países y personas tendrán oportunidades prácticamente ilimitadas de formar parte de esta nueva economía de la IA.*"

Es importante tener en cuenta, a manera de paréntesis, que los países en desarrollo tradicionalmente son proveedores de insumos primarios que luego son exportados para su transformación a los países industrializados, retornando o distribuyéndose a otros mercados como productos de mayor valor. Siguiendo esta línea, en nuestra opinión, si bien sería muy tentador pensar políticas que fomenten el intercambio de datos (insumo primario) por tecnología de IA, por parte de los países desarrollados, consideramos que ello debe ser evaluado con mucho cuidado considerando otros derechos de mayor valor, como es la seguridad nacional y la autonomía de los países.

En este sentido, consideramos adecuado, sobre todo, buscar políticas que fomenten el otorgamiento de licencias entre empresas de países en desarrollo y países desarrollados para

46 En: https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2019/03/article_0001.html (consultada el 29 de julio de 2020).

orientar la tecnología a los sectores de interés, resultando muy pertinente pensar en lo señalado por Andrew Ng:

> "*Los países en desarrollo no deben reinventar la rueda. No recomendaría, por ejemplo, que un país pequeño construyese el siguiente gran motor de búsqueda. Ya tenemos varios grandes motores de búsqueda. Aún no se ha concretizado la mayoría de las invenciones y la mayor parte del valor que está por crear la IA. Siguen existiendo enormes oportunidades para que todos, en particular las economías en desarrollo, reciban un trozo del pastel de la IA. Mi consejo a los dirigentes gubernamentales de los países en desarrollo es que se centren en sus puntos fuertes. Por ejemplo, si el país tiene una industria minera fuerte, conviene que desarrolle soluciones de IA destinadas a la minería, puesto que tendrá incalculables ventajas a la hora de encontrar soluciones de IA en el ámbito de la minería en comparación con una empresa de Silicon Valley. En cambio, si el país es un gran exportador de café, conviene que trabaje con tecnologías de IA a fin de optimizar la forma en que se cultivan, procesan y exportan los granos de café en ese país. Una vez más, ello reportará grandes ventajas para esa economía local. Los mercados se están globalizando cada vez más, y con la IA y la conexión a Internet, creo que casi todo el mundo podría mejorar sus sectores principales y ofrecer mejores productos al mundo.*"

3.8. Con relación a la rendición de cuentas acerca de las decisiones administrativas relacionadas con la PI

Como señalan los documentos, las aplicaciones de inteligencia artificial se utilizan cada vez con mayor frecuencia en la administración de la propiedad intelectual, planteándose cuestiones de política, particularmente, la cuestión de la rendición de cuentas acerca de las decisiones tomadas respecto de la tramitación y administración de solicitudes de derechos de propiedad intelectual.

Entonces, con relación a la rendición de cuentas se ha establecido una (1) cuestión susceptible de ser analizada.

3.8.1. Cuestión: Rendición de cuentas acerca de las decisiones administrativas relacionadas con la PI

i) ¿Debería permitirse la utilización de la IA en la adopción de decisiones en el contexto de la tramitación de solicitudes de derechos de PI? ¿Qué cuestiones jurídicas plantea la utilización de aplicaciones de IA para la adopción de decisiones en el proceso de tramitación de derechos de PI?

ii) ¿Qué tipos de decisiones pueden adoptarse mediante IA en las oficinas de PI? ¿Existen otras áreas que las oficinas de PI deberían explorar con respecto al desarrollo de herramientas de IA para la tramitación y el registro de derechos de PI?

iii) ¿Deberían adoptarse medidas de carácter político o práctico para garantizar la rendición de cuentas en relación con las decisiones tomadas respecto de la tramitación y administración de solicitudes de derechos de PI cuando dichas decisiones son tomadas por aplicaciones de IA? ¿Qué principios deberían aplicarse en el caso de las aplicaciones de IA utilizadas para la tramitación y la administración de solicitudes de derechos de PI? (por ejemplo, el fomento de la transparencia con respecto al uso de la IA y en relación con la tecnología empleada).

iv) ¿Es necesario prever algún cambio legislativo o normativo para facilitar la toma de decisiones por parte de las aplicaciones de IA, o para abordar sus consecuencias? (por ejemplo, la revisión de disposiciones legislativas sobre los poderes y las facultades discrecionales de ciertos funcionarios designados).

v) ¿Están los actuales mecanismos de apelación preparados para tramitar apelaciones que sean consecuencia de decisiones adoptadas por la IA?

Como se señala en algunos documentos de la OMPI de una encuesta sobre el uso de las tecnologías de IA en las oficinas de PI (en adelante, **OPI**) se reveló que, al primer semestre del año 2018, más de veinte OPI de distintas partes del mundo ya han utilizado aplicaciones dotadas de IA para mejorar la eficiencia de su labor de administración, precisándose que la Secretaría de la OMPI también ha elaborado algunas aplicaciones que utilizan la IA para ayudar a los Estados miembros y a las partes interesadas en la innovación a tener acceso a la gran cantidad de datos existentes en materia de PI y a analizar esos datos. Se trataría de un sistema de traducción automática neuronal —denominado WIPO Translate—, de una herramienta de búsqueda de imágenes por medio de la IA y de herramientas de clasificación automática dotadas de IA y pensadas para la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) y la Clasificación de Viena.[47]

Al respecto, si bien consideramos que en efecto el uso de la IA, y otras tecnologías como la cadena de bloques o *blockchain*[48] permiten a la gestión de PI ser más eficiente,

47 En: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/globalinfra/es/wipo_ip_ai_ge_19/wipo_ip_ai_ge_19_inf2.pdf (consultada el 28 de julio de 2020).

48 "*La tecnología de la cadena de bloques se ha hecho famosa como la tecnología que está detrás de las criptomonedas como el bitcoin y el ethereum. En lo esencial, se trata de un registro de información abierto que permite anotar transacciones y hacer su seguimiento, el cual se intercambia y verifica en una red entre particulares. La cadena de bloques y otras tecnologías de registros distribuidos crean un registro fiable y transparente al permitir que múltiples partes participen en la transacción y verifiquen por adelantado los datos que se anotarán en un registro, sin que ninguna de las partes tenga la posibilidad de cambiar posteriormente las entradas del registro. Cada transacción o "bloque" se transmite a todos los participantes de la red y debe ser verificado por cada "nodo" participante resolviendo un complejo problema matemático. Una vez verificado el bloque, se añade al registro o cadena.*"

como por ejemplo en la prueba de paternidad y autenticación de origen; registro y gestión de los derechos de PI; control y seguimiento de la distribución de los derechos de PI; prueba de primer uso comercial; prueba de uso efectivo; gestión y pago electrónico de derechos; entre otros. Consideramos oportuno reflexionar específicamente sobre las decisiones automatizadas en relación a la concesión o denegación de derechos, o inclusive en la evaluación de pruebas.

4. Conclusión

En nuestra opinión, existe un punto no tratado por los documentos de la OMPI que han sido comentados, pero que consideramos de relevancia en el mundo tecnológico y la PI, y es el referido a las figuras de solución de controversias denominadas mediación y arbitraje.

Al respecto, tradicionalmente, figuras jurídicas como la mediación o el arbitraje —como medio alternativo para la solución de controversias— se desarrollaban como consecuencia de los retrasos y la duración excesiva de los conflictos por la vía jurisdiccional, que ocasionan sobrecostos a sus operaciones. Sin embargo, actualmente la falta de solución rápida de un conflicto en materia de PI, relacionada a la tecnología, puede ocasionar la pérdida de un negocio. La tecnología creada hoy es obsoleta, en la mayoría de los casos, de un año a otro; y, en muchos casos es más eficiente resolver conflictos sin quebrar las relaciones comerciales. Quién puede negar actualmente que Apple necesita a Samsung para la fabricación de sus pantallas OLED para su iPhone X, y que un proceso legal de siete años no agrega valor.

Por ello, consideramos importante incluir, en el análisis planteado, a la mediación o el arbitraje como herramientas

En: https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2018/01/article_0005.html (consultada el 29 de julio de 2020).

para incentivar la innovación y la creatividad en los sistemas económicos y culturales actuales.

5. Bibliografía

- MIRALLES, RAMÓN. Derecho de las TIC. Derecho de las TIC: "unde venis et quo vadis". Cádiz, 28 de octubre de 2011.

- HERRAN AGUIRRE, ALEJANDRO FRANCISCO. El *blockchain* como tecnología de confianza. En Derecho y Nuevas Tecnologías. El impacto de una nueva era. Themis Editorial Jurídica. JCC | Joel Chipana Catalán. 2019.

- NARVÁEZ LÓPEZ, CAMILO. La Inteligencia Artificial entre la culpa, la responsabilidad objetiva y la responsabilidad absoluta en los sistemas jurídicos del derecho continental y anglosajón. En Derecho y Nuevas Tecnologías. El impacto de una nueva era. Themis Editorial Jurídica. JCC | Joel Chipana Catalán. 2019.

- URIBE ARBELÁEZ, MARTÍN. La Nueva Dinámica de la Propiedad Intelectual. La Transformación de la Propiedad Intelectual. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. 2005.

- PORTO, JOSÉ MIGUEL. ORTIZ KATHERINE. De Microsoft a open source: sobre la necesidad de derechos propietarios en el mundo del software. En Derecho y Nuevas Tecnologías. El impacto de una nueva era. Themis Editorial Jurídica. JCC | Joel Chipana Catalán. 2019.

- DURÁN CORNEJO, FELIPE. Una aproximación al empleo de Inteligencia Artificial (AI) en el análisis jurídico: el caso de los reclamos y disputas de infraestructura. En Derecho y Nuevas Tecnologías. El

impacto de una nueva era. Themis Editorial Jurídica. JCC | Joel Chipana Catalán. 2019.

- GARRIDO IGLESIAS, ROMINA. Sistemas de decisión automatizada en el sector público y protección de datos. En Derecho y Nuevas Tecnologías. El impacto de una nueva era. Themis Editorial Jurídica. JCC | Joel Chipana Catalán. 2019.

- MALPARTIDA CASTILLO, VÍCTOR. Atracción Fatal: Intimidad e información. El derecho a la vida privada y el derecho de la información. Editorial San Marcos. 2010.

- ZURILLA CARIÑANA, MARÍA ÁNGELES. La protección de datos en el ordenamiento jurídico español (nuevas perspectivas tras la LO 3/2018 de protección de datos personales y garantías de los derechos digitales). En Derecho y Nuevas Tecnologías. El impacto de una nueva era. Themis Editorial Jurídica. JCC | Joel Chipana Catalán. 2019.

- GÁLVEZ CALLIRGOS, PAOLA. ¡No fui yo, fue el bot! Introducción al uso de asistentes virtuales en plataformas de comercio electrónico: *chatbots* y consideraciones legales. En Derecho y Nuevas Tecnologías. El impacto de una nueva era. Themis Editorial Jurídica. JCC | Joel Chipana Catalán. 2019.

- CORREA, CARLOS MARÍA. Economía de las patentes, el acuerdo TRIPS y la salud pública. En Propiedad Intelectual y Tecnología. El acuerdo ADPIC diez años después: visiones europea y latinoamericana. La Ley. 2006.

Sitios web

- https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/breve-historia-visual-inteligencia-artificial_14419/7
- https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_ai_2_ge_20/wipo_ip_ai_2_ge_20_1.pdf
- https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_ai_2_ge_20/wipo_ip_ai_2_ge_20_1_rev.pdf
- https://www.wipo.int/about-ip/es/artificial_intelligence/
- https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2019/03/article_0001.html
- https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2018/11/Libro-Economia-de-los-Datos-Ontiveros.pdf
- http://economiadigital.etsit.upm.es/que-es-la-economia-digital-maria-garcia-maresca-y-celia-saras-gonzalez/#:~:text=Se%20entiende%20como%20econom%C3%ADa%20digital,la%20informaci%C3%B3n%20en%20todas%20las
- https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2019/01/article_0001.html
- https://molasaber.org/2016/01/11/la-revolucion-de-la-ia-el-camino-hacia-la-superinteligencia/
- https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2017/05/article_0003.html
- https://www.wipo.int/edocs/mdocs/globalinfra/es/wipo_ip_ai_ge_19/wipo_ip_ai_ge_19_inf2.pdf

Lima, marzo de 2020.

***

ISBN: 978-9942-8800-1-7

9 789942 880017