

DERECHOS·INTELECTUALES

Volumen 28



ASIFI

Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter-American Association of Intellectual Property
Associação Interamericana da Propriedade Intelectual

Colección de



© De la presente edición
Asociación Interamericana
de la Propiedad Intelectual
(ASIFI), 2021

ISSN

2539-2344

En línea

Jorge Chávarro Aristizábal
Coordinación

Natalia Tobón Franco
Edición de textos

Saúl Álvarez Lara
Diseño y composición

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIFI). La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

ASIFI no se hace responsable por la forma o contenido de los artículos publicados en esta revista pues cada uno refleja únicamente la opinión de su autor.

Noviembre de 2023

DERECHOS·INTELECTUALES

Volumen 28



Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter-American Association of Intellectual Property
Associação Interamericana da Propriedade Intelectual



ÍNDICE

Mensaje de Enrique Díaz / Presidente de ASIPI	14
<hr/>	
Prólogo de Jorge Chávarro / Vicepresidente 2 de ASIPI	16
<hr/>	
La doctrina de los equivalentes en la Comunidad Andina: el caso Telemetrik vs Excelec en Colombia, perspectivas y retos	24
<i>Eliana Portilla Mogollón, Carolina Vargas Núñez, Melissa Villareal Márquez</i>	
Introducción	26
I. Generalidades sobre patentes y su infracción	26
II. Conceptos generales de la doctrina de equivalentes	28
III. La interpretación de las reivindicaciones en la Comunidad Andina	36
IV. Hechos del caso Telemetrik vs Excelec y fallo de primera instancia	37
V. Primer precedente jurisprudencial sobre la aplicación de la doctrina de los equivalentes bajo el marco normativo andino y fallo de segunda instancia del caso Telemetrik Vs Excelec	42
Conclusiones	47
Referencias	49
<hr/>	
El magnicidio (del Osito Bimbo) y la alternativa tributaria (del Tigre Toño) contra la pérdida de valor de las marcas por prohibiciones regulatorias (a Chester Chetos)	52
<i>Luis Kudo</i>	
I. El proceso creativo y contexto	54
II. Adquisición de valor del activo intangible (marca/empaque/personaje)	55
III. Prohibición regulatoria utópica	56
IV. El daño causado al titular de marca por la prohibición	59
V. Iniciativa de deducibilidad del valor perdido contra el impuesto al ingreso	60
VI. Valuación y mecánica de deducibilidad	62
Conclusión	65

Protección de la imagen comercial en México	68
<i>Jimena Cuevas, Aldo de Landa, Guillermo Antonio Ballesteros</i>	
Exorcizando al sistema de patentes de invención	80
<i>Francisco Astudillo Gómez</i>	
I. Origen del Derecho de Patentes	83
1. La Serenissima	84
2. El Estatuto de Monopolios Inglés	87
II. Funciones de las patentes de invención	87
1. Función incentivadora de la creatividad técnica	87
2. Función transaccional	88
3. Función divulgadora de información	90
4. Función de enseñanza	91
5. Función indicadora de inversión y capacidad de I+D	91
III. Los primeros rechazos	92
IV. Papel del sistema de patentes en la transferencia de Tecnología	94
V. La salud pública y las patentes	97
1. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)	98
2. Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública	99
3. Panel de Alto Nivel sobre Innovación y Acceso a las Tecnologías de la Salud	100
4. Solicitud de exención de determinadas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC para la prevención, contención y tratamiento de la COVID-19	102
5. Proyecto de convenio, acuerdo u otro instrumento internacional de la OMS sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias	104
VI. Apreciación de algunas críticas a las patentes en países en desarrollo	107
VII. Consolidación definitiva del sistema de patentes	111
Conclusiones	113
Bibliografía	116
Acrónimos	121

Sistema de vinculación de patentes de medicamentos alopáticos y su aplicación en México 122

Francisco Astudillo Gómez

Introducción	124
I. Fundamento legal	124
II. Criterios de la aplicación del sistema de vinculación	127
III. El papel de las autoridades en el sistema de vinculación	132
Conclusiones	135

Tratamiento de datos personales en el uso de la Inteligencia Artificial: el escenario mundial y, en particular, el argentino 138

Sofía Malena Bertossi

Introducción	140
I. Nociones introductorias	140
1. ¿Qué se entiende por “Tratamiento de Datos Personales”?	
Conceptos	140
2. ¿Cómo trata datos personales la IA? Más conceptos	142
II. Principios y Derechos	144
1. Principios Rectores de la Protección de Datos Personales en la IA	144
2. Derechos de los titulares	148
III. Medidas Proactivas	149
1. Evaluación de Impacto de Protección de Datos (EIPD)	149
2. Herramientas de Anonimización	151
3. Esquemas de Gobernanza sobre Tratamiento de Datos Personales en las Organizaciones que Desarrollan Productos de IA.	152
IV. Argentina hoy: “Programa de Transparencia y Protección de Datos Personales en el Uso de la Inteligencia Artificial”	153
Conclusión	155
Bibliografía	157

Creando el ecosistema *Deep Tech* en LATAM. Jugadores clave: fondos de capital de riesgo, emprendedores y la Propiedad Intelectual 158

Carlos Olarte, Juan David Martínez, Matilde Acevedo, Eddie Manotas

I. ¿Qué es <i>Deep Tech</i> ?	161
II. ¿Cuál es la relación entre <i>Deep Tech</i> y Venture Capital?	165
1. Financiación para el Desarrollo de emprendimientos <i>Deep Tech</i>	165
2. Identificación de Oportunidades de Inversión en <i>Deep Tech</i>	167
III. Relación entre Propiedad Intelectual y <i>Deep Tech</i>	170
1. Protección de la innovación	170
2. Fomento de la colaboración y transferencia de tecnológica	171
3. Estímulo a la competencia y la difusión del conocimiento	171
IV. Desafíos de desarrollar <i>Deep Tech</i> en América Latina	172
1. Desarrollar un ecosistema <i>Deep Tech</i> regional	172
2. Promover puentes entre el mundo científico y el mundo del emprendimiento	173
3. Dirigir la investigación científica a los problemas complejos que enfrenta la humanidad actualmente y que se intensificarán a lo largo siglo XXI	173
4. Aumentar los niveles de inversión de capital de riesgo en emprendimientos <i>Deep Tech</i>	174
V. Potencial de América Latina para desarrollar <i>Deep Tech</i>	176
Conclusiones	179
Bibliografía	181

¿Más allá de la geografía?: reflexiones sobre la extensión del alcance de la protección de las denominaciones de origen 184

Andrés Eduardo Quiroz Brito

Introducción	186
I. Los derechos de propiedad industrial y su justificación económica: el caso particular de las denominaciones de origen	187
II. Alcance de la protección de la denominación de origen en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	189
III. Aproximación doctrinal y regulatoria al concepto de apropiación cultural	190

IV. El Sombrero Vueltiao: historia, características y su protección a través de la DO "Tejeduría Zenú"	194
V. Resolución 439 de 2013 – Interpretación de la Delegatura de Protección al Consumidor de la SIC frente al alcance de la DO "Tejeduría Zenú" en un supuesto de apropiación del Sombrero Vueltiao	196
VI. Jurisprudencia de competencia desleal sobre la extralimitación en el ejercicio de derechos de propiedad industrial	199
Conclusiones	202
Bibliografía	204

Las bibliotecas digitales y la Propiedad Intelectual en México	206
---	-----

Mtra. María Teresa Bazán Zamudio

Abreviaturas	208
Introducción	209
I. Un nuevo lector	209
II. La biblioteca digital. Concepto	210
III. Ventajas y desventajas de las bibliotecas digitales	212
IV. El sector afectado: los autores y editores	212
V. Marco jurídico para las biblioteca públicas y el autor	213
VI. El depósito legal en debate	216
VII. Criterios de la Suprema Corte	217
VIII. Responsabilidad del bibliotecólogo	220
Conclusiones	220
Bibliografía	222

Reflexiones sobre el Informe Técnico del INDECOPI en los delitos contra la Propiedad Intelectual	224
---	-----

Mtra. María Teresa Bazán Zamudio

Introducción	226
I. Regulación especial de los informes técnicos en los delitos contra la propiedad intelectual	227
II. La naturaleza declarativa del derecho de autor y la naturaleza constitutiva del derecho de propiedad industrial	228

III. Hacia una noción de los <i>informes técnicos</i>	230
IV. Equiparación del <i>informe técnico</i> como requisito de procedibilidad	237
V. Más allá de la praxis: el <i>informe técnico</i> no es requisito de procedibilidad	239
VI. De la ausencia de un <i>informe técnico</i>	243
VII. Del rol del <i>informe técnico</i> en la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual	244
Conclusiones	246
Bibliografía	249
Fuentes de información	249
Fuentes normativas	249

Creaciones generadas por Inteligencia Artificial: titularidad y responsabilidad en caso de infracción	250
--	-----

Camilo Echeverry Martínez

Introducción	252
I. Conceptualización de la Inteligencia Artificial	252
II. Inteligencia Artificial y normatividad vigente sobre Propiedad Intelectual	254
III. Casos relevantes y perspectivas	257
IV. La figura de la autoría en las creaciones generadas por Inteligencia Artificial	259
V. Responsabilidad ante infracciones a la Propiedad Intelectual por el uso de la Inteligencia Artificial	262
Conclusión	266
Bibliografía	267

Perspectiva estadounidense y europea sobre la acumulación de derechos sobre una misma creación	270
---	-----

Carlos Fernando Farfán Parvina

Introducción	272
I. Sistemas marcarios	272
1. Sistema estadounidense marcario	272

2. Sistema marcario registral atributivo y el modelo Europea	273
II. Diseños industriales	274
1. Sistema estadounidense	274
2. Sistema europeo	274
III. Criterios surgidos en la perspectiva estadounidense y la europea	274
1. Perspectiva estadounidense	274
a. Las marcas y diseños frente al derecho de autor en ocasión del estándar fijado en Feist Publications Inc., v. Rural Telephone Service Co.	274
b. La protección concurrencial y la protección secuencial	276
2. Perspectiva europea	277
IV. Un repaso jurisprudencial	280
Conclusiones	285
Referencias	287

Análisis a la vinculación entre el *Fashion Law* y la Propiedad Intelectual 290

María Cristina Trujillo Molina

Introducción	292
I. Sobre el <i>Fashion Law</i>	292
II. La importancia de la protección de la PI	293
III. Derechos de propiedad intelectual	294
1. Marcas	294
2. Notoriedad marcaria	296
3. Patentes	300
4. Diseños industriales	301
5. Derechos de autor	302
Conclusión	303
Fuentes de información	305

Los nombres de dominio y la “ciber apropiación” de marcas 306

Rossana Andrea Pacheco Lostaunau

Introducción	308
I. Los nombres de dominio	308
II. El choque de dos fuerzas: la independencia del internet y el régimen marcario	310

III. La “ciber apropiación” de marcas	312
1. <i>Cybersquatting</i>	313
2. <i>Warehousing</i>	313
3. <i>Parasiting</i>	314
IV. Resolución de disputas sobre nombres de dominio internacionales y nacionales	316
1. Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual	317
2. Cibertribunal Peruano	317
3. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)	318
4. Negociación mediante empresa de <i>hosting</i>	319
Conclusiones	320
Bibliografía	322

Periodismo y Propiedad Intelectual: enfoque sobre los Derechos de Autor	324
--	-----

Lorenzo Hernández

I. Concepto general de Derecho de Autor	326
II. Protección Internacional y Regional del Derecho de Autor	327
III. La propiedad intelectual y el periodismo	329
IV. ¿Cómo saber si la forma como se presenta una noticia da lugar o no una obra literaria o artística?	330
V. ¿Cuándo se puede afirmar que una obra periodística es original?	331
VI. Los artículos de actualidad, de discusión económica, política o religiosa	331
VII. Casos en los que se puede utilizar una obra periodística protegida por el derecho de autor sin permiso y sin reconocer contraprestación	332
VIII. Derecho de cita en obras periodísticas	333
IX. Titularidad de la obra periodística	334
X. Las obras periodísticas en medios digitales	335
Conclusiones	336
Referencias	338

Precisiones sobre los conflictos de interés para abogados en varias jurisdicciones	340
<i>Natalia Tobón Franco</i>	
Introducción	342
I. Clientes reales o clientes potenciales	345
II. Contraposición de intereses y no de personas	346
III. La confrontación de intereses puede ser simultánea o sucesiva	348
IV. La autorización para representar intereses contrapuestos debe ser expresa	349
V. El conflicto de interés es un tipo disciplinario de mera conducta: el resultado es un agravante del ilícito	350
VI. El caso de las firmas de abogados	352
VII. Otras situaciones	353
VIII. Sanciones	356
Conclusión	357
Bibliografía	359



MENSAJE DEL PRESIDENTE DE **ASIPI**



Enrique Díaz
Presidente de **ASIPI**

Con gran entusiasmo presento el vigésimo octavo número de la revista *"Derechos Intelectuales"* que circula anualmente y que refleja la vitalidad y diversidad de la comunidad global de profesionales que hace parte de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (**ASIPI**).

En este fascinante viaje a través del conocimiento y la innovación que constituye este número, me complace destacar la colaboración de expertos provenientes de diversas nacionalidades, géneros y edades que producen una amalgama de perspectivas, ideas, creencias y visiones, que enriquece enormemente estas páginas.

Además, en los artículos publicados el lector podrá observar un equilibrio entre los temas tratados que van desde las últimas tendencias en tecnología y propiedad intelectual hasta los desafíos éticos de la era digital. Pero no nos detenemos ahí; también nos sumergimos en temas de interés común para todos, como son los conflictos de interés para los abogados y las oportunidades que tienen los países latinoamericanos para desarrollar emprendimientos *Deep Tech* a través de fondos de capital de riesgo especializados.

Todas estas cuestiones que afectan nuestra práctica profesional se abordan en esta obra con sosiego y profundidad, ofreciendo una visión reflexiva y constructiva. Al fin y al cabo se trata del vigésimo octavo aniversario de esta publicación, conocido como las “bodas de perla”, imagen que alude a las gemas preciosas que se forman en el interior de algunas especies de moluscos, como las ostras, que representan la idea de que todas las relaciones se fortalecen y maduran con el tiempo.

Además, con el número 28 de esta obra, cierro un período de dos años de dedicación y compromiso ante ustedes. Me retiro como presidente de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual –**ASIPI**– pero seguiré trabajando incansablemente por la asociación.

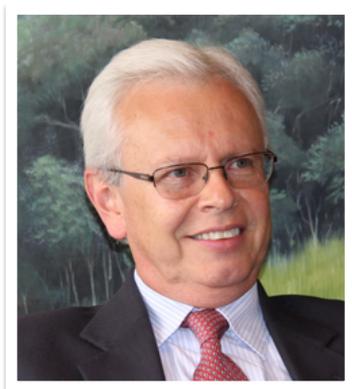
¡Bienvenidos al número 28 de nuestra revista anual
“Derechos Intelectuales”!

ASIPI

La voz de la propiedad intelectual

¡ASIPI en movimiento!

PRÓLOGO



Jorge Chávarro
Vicepresidente 2 de **ASIPI**

Les presentamos la revista “*Derechos Intelectuales No. 28*” de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual – **ASIPI** –. Se trata de una obra única y diversa, donde abogados de distintas nacionalidades y generaciones se unen en torno a un tema común: la propiedad intelectual. Desde voces jóvenes y frescas hasta la experiencia de veteranos, esta publicación es un reflejo de la variedad de perspectivas que enriquecen el campo de la propiedad intelectual. Descubran un mundo de conocimiento legal globalizado que trasciende fronteras y generaciones, proporcionando una visión integral y actualizada de los desafíos y oportunidades en este apasionante campo del conocimiento.

La publicación incluye los siguientes artículos:

1. La doctrina de los equivalentes en la Comunidad Andina: el caso Telemetrik vs Excelec en Colombia, perspectivas y retos

Eliana Portilla Mogollón

Melissa Villareal Márquez

Carolina Vargas Núñez

Un reciente fallo en una disputa de infracción de derechos de patente en Colombia ha sentado un precedente sobre la posibilidad de aplicar la doctrina de los equivalentes en la Comunidad Andina. Si bien este fallo, y la interpretación del Tribunal Andino de Justicia correspondiente a ese proceso, se constituyen en un avance significativo para la resolución de este tipo de disputas en los países miembros de tal acuerdo, todavía queda mucho camino que recorrer para que tanto los titulares de los derechos como sus competidores tengan certeza sobre cómo van a ser analizados los casos específicos.

2. El magnicidio (del Osito Bimbo) y la alternativa tributaria (del Tigre Toño) contra la pérdida de valor de las marcas por prohibiciones regulatorias (a Chester Chetos)

Luis Kudo

A raíz de las prohibiciones regulatorias en Latinoamérica, muchos titulares de marcas han perdido gran parte de su valor financiero y contable. El autor de este ensayo considera que, por justicia y simetría, es dable que dicha pérdida de valor y merma en el patrimonio sea reconocida por los gobiernos y se permita disminuir/deducir del monto del impuesto por ingresos a cargo, el equivalente monetizado de la pérdida de valor del activo intangible.

3. Protección de la imagen comercial en México

Jimena Cuevas

Aldo de Landa

Guillermo Antonio Ballesteros

El *“trade dress”* o imagen comercial se refiere a la apariencia visual y estética general de un producto o servicio, así como de su empaque o presentación, que identifica y distingue el origen comercial de los

bienes o servicios en el mercado. Esto incluye elementos como el diseño del producto, el empaque, la combinación de colores, las formas, las etiquetas, la tipografía y cualquier otro aspecto visual que pueda ser distintivo y reconocible por los consumidores. En México esta figura se protege de dos formas que no se excluyen ni se contraponen sino que se complementan: el “*trade-dress*” no registrado, en donde el derecho nace a partir del uso efectivo que su titular ha venido haciendo, y la imagen comercial registrada como marca, en donde el derecho exclusivo nace a partir del registro.

4. Exorcizando al sistema de patentes de invención

Francisco Astudillo Gómez

El autor explica algunas verdades y mitos sobre el sistema de patentes con la idea de ofrecer mayor claridad sobre su compleja estructura y utilidad. Explica su origen, funciones, rechazos, críticas en los países en desarrollo y la importancia para la transferencia de tecnología y la salud pública.

5. Sistema de vinculación de patentes de medicamentos alopáticos y su aplicación en México

Armando Arenas Reyes

El sistema de vinculación de patentes, también conocido en inglés como “*linkage*”, es el proceso legal mediante el cual las autoridades sanitarias de un país revisan las solicitudes de comercialización de medicamentos para asegurarse de que no infrinjan las patentes existentes. Este sistema se utiliza para evitar que los fabricantes de medicamentos genéricos introduzcan en el mercado versiones genéricas de medicamentos patentados antes de que expire la patente correspondiente. Este trabajo analiza el papel que han desempeñado las autoridades mexicanas en la aplicación de ese sistema.

6. Tratamiento de datos personales en el uso de la inteligencia artificial: el escenario mundial y, en particular, el argentino

Sofía Malena Bertossi

Explica el concepto de tratamiento de datos personales aplicado a los sistemas que utilizan tecnologías de Inteligencia Artificial, con énfasis en los derechos de los titulares de los datos y las medidas que se deben

aplicar para cumplir con los estándares internacionales. También se hace alusión a la actualidad argentina en estas materias y se expone, a modo de cierre, una de las últimas novedades propuestas por ese país: el “Programa de Transparencia y Protección de Datos Personales en el Uso de la Inteligencia Artificial”.

7. Creando el ecosistema *Deep Tech* en LATAM. Jugadores clave: fondos de capital de riesgo, emprendedores y la Propiedad Intelectual

Juan David Martínez
Matilde Acevedo
Eddie Manotas
Carlos Olarte

En este artículo se analizan las oportunidades que tienen los países latinoamericanos para desarrollar emprendimientos “Deep Tech” y se examina cómo los fondos de capital de riesgo especializados son facilitadores clave para el crecimiento y éxito de esta industria. También se muestra cómo la protección de la Propiedad Intelectual contribuye al desarrollo de ecosistemas tecnológicos en la región.

8. ¿Más allá de la geografía?: Reflexiones sobre la extensión del alcance de la protección de las denominaciones de origen en Colombia en un supuesto de apropiación cultural

Andrés Eduardo Quiroz Brito

Las denominaciones de origen (DO) se diferencian de otros derechos de propiedad industrial en que protegen el origen geográfico y las características únicas de un producto. Este artículo analiza, a la luz del caso del Sombrero Vueltiao, cómo en Colombia la interpretación que hace la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las DO en casos de apropiación cultural puede entrar en conflicto con el régimen de libre competencia.

9. Las bibliotecas digitales y la Propiedad Intelectual en México

María Teresa Bazán Zamudio

Durante la pandemia se experimentó un incremento significativo en la consulta de bibliotecas digitales, electrónicas o virtuales. Sin embargo,

este aumento estuvo a menudo marcado por la violación de los derechos de autor. En México se intentó abordar esta problemática mediante un proyecto de reforma a la Ley General de Bibliotecas. A pesar de estos esfuerzos, la autora critica dicho proyecto por varias razones y argumenta que aún falta una regulación equitativa y sólida que proteja los derechos de autores, editores y lectores por igual.

10. Reflexiones sobre el *Informe Técnico* del INDECOPI en los delitos contra la Propiedad Intelectual

José Renato Paredes Roca

El autor explica la naturaleza del Informe Técnico para la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual que emite el INDECOPI. Sostiene que tratándose de la persecución de delitos contra la propiedad industrial el informe técnico tiene la fuerza probatoria suficiente para confirmar, a la Fiscalía competente, que existe un derecho sustancial válido y eficaz sobre la base del registro. En cambio, en la persecución de los delitos contra el derecho de autor y derechos conexos, considera que no es indispensable contar con el documento público en mención, pues la existencia, validez y eficacia del derecho sustancial se puede demostrar por cualquier medio probatorio y no sólo con el registro.

11. Infracciones causadas por creaciones generadas por inteligencia artificial: titularidad y responsabilidad

Camilo Echeverry Martínez

Este texto ofrece una aproximación jurídica a la determinación de la autoría y la responsabilidad por infracciones a la propiedad intelectual causadas por sistemas inteligentes. El autor muestra los distintos escenarios sobre la titularidad de tales sistemas que van desde la atribución a sus creadores, la intervención de los usuarios, las propias máquinas o simplemente a ninguno de los anteriores.

12. Perspectiva estadounidense y europea sobre la acumulación de derechos sobre una misma creación

Carlos Fernando Farfán Parvina

¿Qué pasa cuando se cruzan en una sola creación varios sistemas de protección, como el derecho de autor, las marcas comerciales, los

diseños y las patentes? Este artículo examina el tema de la acumulación de derechos de propiedad intelectual en una única creación a la luz de la legislación y jurisprudencia estadounidense y europea.

13. Análisis a la vinculación entre el *Fashion Law* y la Propiedad Intelectual

María Cristina Trujillo Molina

La intersección entre propiedad intelectual y moda es de suma importancia. Los diseñadores de moda confían en las leyes de derechos de autor para proteger sus creaciones originales, desde patrones hasta diseños únicos. Además, las marcas registradas resguardan los nombres y logotipos icónicos que definen las identidades de las casas de moda, y las patentes se utilizan para proteger innovaciones tecnológicas en textiles y procesos de fabricación. La autora sostiene que esta combinación de derechos de propiedad intelectual no solo salvaguarda la creatividad y la innovación en la moda, sino que también impulsa la competencia leal y el desarrollo continuo en esta vibrante industria creativa.

14. Los nombres de dominio y la “Ciber Apropiación” de marcas

Rossana Andrea Pacheco Lostaunau

La “ciber apropiación” ocurre cuando un tercero realiza el registro de nombre de dominio que afecta los derechos marcarios de un agente del mercado, impide u obstaculiza el registro por parte del titular legítimo y/o genera confusión entre la audiencia. Este texto explora diversos aspectos en torno a los nombres de dominio, conflictos que el registro de estos puede ocasionar frente al sistema marcario y mecanismos de solución de controversias ofrecidos por diversas organizaciones.

15. Periodismo y Propiedad Intelectual: enfoque sobre los derechos de autor

Lorenzo Hernández

En este artículo se estudia cómo se aplica la propiedad intelectual, en particular el sistema de derechos de autor a la actividad periodística, sobre todo en un mundo que ha sufrido una transformación radical debido al rápido desarrollo de las tecnologías de la información y la

comunicación, así como al uso cada vez más extendido de Internet y los contenidos digitales.

16. Precisiones sobre los conflictos de interés para abogados en varias jurisdicciones

Natalia Tobón Franco

El conflicto de interés se presenta cuando un abogado asesora, patrocina o representa, al mismo tiempo o de forma sucesiva, a clientes con intereses opuestos. Se trata de algo que ocurre en todas las áreas del derecho, inclusive la propiedad intelectual. Como la variedad de casos que se pueden presentar es infinita, en este texto la autora hace ciertas precisiones sobre esta falta a la luz de la legislación y jurisprudencia colombiana, estadounidense y española, y propone varias herramientas para evitar incurrir en ella.

Como puede observar el lector, se trata de una revista que abarca una amplia variedad de temas y enfoques que ofrece una experiencia de lectura diversa y enriquecedora.

¡Espero que la disfruten!



La doctrina de los equivalentes en la Comunidad Andina: el caso Telemetrik vs Excelec en Colombia, perspectivas y retos

*Eliana Portilla Mogollón**, *Carolina Vargas Núñez***,
*Melissa Villareal Márquez****

Introducción

- I. Generalidades sobre patentes y su infracción
- II. Conceptos generales de la doctrina de equivalentes
- III. La interpretación de las reivindicaciones en la Comunidad Andina
- IV. Hechos del caso Telemetrik vs Excelec y fallo de primera instancia
- V. Primer precedente jurisprudencial sobre la aplicación de la doctrina de los equivalentes bajo el marco normativo andino y fallo de segunda instancia del caso Telemetrik Vs Excelec

Conclusiones

Referencias



* **Eliana Andrea Portilla Mogollón.** Abogada con máster (LL.M) en derecho de la Propiedad Intelectual, Información, Comunicaciones y Tecnología de la Universidad KU Leuven de Bélgica, especialista en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia y especialista en derecho administrativo de la Universidad del Rosario. Se ha desempeñado como abogada de patentes y de marcas en reconocidas firmas en materia de Propiedad Intelectual, y como examinadora contratista de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Actualmente es la coordinadora del equipo legal del Departamento de patentes de Cavalier Abogados, Bogotá D.C., Colombia elianaportilla@cavelier.com.



** **Carolina Vargas Núñez.** Especialista en patentes con más de 16 años de experiencia en acompañando tanto el trámite como la defensa de derechos. Máster en leyes en Propiedad Intelectual (LL.M. IP) del Max Planck Institute en Múnich, Alemania. Química y Máster en Ciencias Química de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como coordinadora del equipo técnico del Departamento de Patentes de Cavalier Abogados en Bogotá, D.C., Colombia. carolinavargas@cavelier.com



*** **Melissa Villareal Márquez.** Abogada de la Universidad EAFIT y especialista en Propiedad Industrial, Derechos De Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente se desempeña como abogada asociada en el Departamento de Patentes de Cavalier Abogados, Bogotá, D.C., Colombia. melissavillareal@cavelier.com

Resumen

Un reciente fallo en una disputa de infracción de derechos de patente en Colombia ha sentado un precedente sobre la posibilidad de aplicar la doctrina de los equivalentes en la Comunidad Andina. Si bien este fallo y la interpretación del Tribunal Andino de Justicia correspondiente a ese proceso se constituyen en un avance significativo para la resolución de este tipo de disputas en los países miembros de tal acuerdo, todavía queda mucho camino que recorrer para que tanto los titulares de los derechos como sus competidores tengan certeza sobre cómo van a ser analizados los casos futuros.

Palabras clave: Doctrina de los equivalentes; infracción de patente; alcance de la patente; reivindicaciones.

Abstract

A recent ruling in a patent infringement dispute in Colombia has set a precedent regarding the possibility of applying the doctrine of equivalents in the Andean Community. While this ruling and the interpretation of the corresponding Andean Tribunal of Justice represent a significant advancement in resolving such disputes among the member countries of this agreement, there is still a long way to go before both rights holders and their competitors can be certain about how cases will be analyzed.

Keywords: *Doctrine of equivalents, patent infringement, scope of a patent, claims.*

Introducción

Un reciente fallo en una disputa de infracción de derechos de patente en Colombia ha sentado un precedente sobre la posibilidad de aplicar la doctrina de los equivalentes en la Comunidad Andina. Si bien este fallo y la interpretación del Tribunal Andino de Justicia correspondiente a ese proceso se constituyen en un avance significativo para la resolución de este tipo de disputas en los países miembros de tal acuerdo, todavía queda mucho camino que recorrer para que tanto los titulares de los derechos como sus competidores tengan certeza de cómo van a ser analizados los casos.

I. Generalidades sobre patentes y su infracción

Las patentes son reconocidas como una modalidad de protección de propiedad intelectual directamente relacionada con el desarrollo tecnológico de un país. Brindar exclusividad sobre una tecnología permite no solo que el titular recupere la inversión realizada para obtener dicha tecnología, sino que garantiza que se proporcione información importante para que terceros puedan hacer desarrollos a partir de ese conocimiento.

Sin embargo, tener certeza sobre los límites del derecho concedido es fundamental para todos los actores del sistema, ya que una protección excesiva iría en contra de la libre competencia y una muy restringida dejaría sin valor la patente.

Tal como lo define el artículo 52 de la Decisión Andina 486 de 2000, la patente confiere a su titular el derecho negativo de impedir que terceros aprovechen su invención sin su consentimiento. La patente no brinda el derecho de realizar la invención, pero sí de evitar que otros la practiquen.

Lo que delimita este derecho son las *reivindicaciones*, es decir las cláusulas que se encuentran al final de la descripción de una patente y que, como lo indica el artículo 30 de la Decisión 486, definen la materia que se desea proteger de forma clara y concisa.

La primera reivindicación, es una reivindicación de tipo *independiente*, es decir que no se refiere a ninguna otra del pliego reivindicatorio, y que comprende todas las características esenciales de la invención que se está reclamando. Seguido a esta pueden venir una serie de reivindicaciones *dependientes*, las cuales hacen referencia a al menos una reivindicación anterior, incorporando todas las características de dicha reivindicación anterior e indicando que existen características adicionales que no son indispensables para que la invención brinde su efecto técnico, pero

que la complementan y, en general, hacen parte de la realización preferida que se comercializa o se usa en la industria.

Consecuentemente, la primera reivindicación es generalmente la más importante, porque es la que cubre el concepto inventivo desarrollado y exclusivo del titular de la patente.

En este sentido, el artículo 51 de la Decisión Andina 486 establece que el alcance de la protección de una patente será dado por *“el tenor de las reivindicaciones”*, y que la descripción y los dibujos (si existen) servirán para interpretar dichas reivindicaciones. Esto implica que el lenguaje de las reivindicaciones resulta fundamental para establecer si un producto o un proceso de un tercero esta cobijado o no por el derecho exclusivo del titular de la patente.

En vista de lo anterior, en una disputa por una posible vulneración de los derechos concedidos en una patente el Juez debe dirigirse a las reivindicaciones e interpretarlas de forma que se establezca cuál es el límite del derecho concedido y si el presunto infractor está o no dentro de ese límite.

Por lo tanto, para que pueda constituir una infracción de una patente es necesario primero tener claridad del alcance de la protección, es decir, de cuáles son los límites de ese derecho. Todo lo que pueda considerarse dentro de dichos límites estará infringiendo.

Un precepto general en este tipo de análisis es que *todas y cada una* de las características definidas en la reivindicación independiente deben estar presentes en el producto o proceso presuntamente infractor para que pueda considerarse que este se encuentra realmente transgrediendo el derecho exclusivo.

Sin embargo, siendo las reivindicaciones relacionadas con desarrollos tecnológicos, y teniendo que ser analizadas en contra de productos comerciales o procesos puestos en práctica en una industria, que no necesariamente tienen una descripción escrita, resulta un reto definir exactamente tanto el alcance de las reivindicaciones como las características de los productos/procesos presuntamente infractores. Así mismo, pueden existir variaciones tecnológicas que no estén específicamente descritas dentro del lenguaje de la reivindicación y que aprovechen la esencia misma del concepto inventivo desarrollado, por ejemplo, variaciones desarrolladas en una fecha posterior a cuando la invención fue concebida.

Resulta entonces una necesidad cuestionarse si el legislador al indicar que el alcance de la protección está dado por *“el tenor de las reivindicaciones”* implicaba que todos los elementos de dicha reivindicación deberían ser interpretados *de manera literal* y solo si se encontraban en esta interpretación en el producto/proceso presuntamente infractor se podría establecer una vulneración del derecho, o si, en

cambio, se debería hacer una interpretación más amplia del lenguaje, cubriendo variaciones que evidentemente no desvían al presunto infractor de la esencia de la invención.

En algunas jurisdicciones dicha cuestión ha sido abordada con la posibilidad de incluir “*equivalentes*” de los elementos constitutivos de una invención dentro del alcance de la protección brindada.

II. Conceptos generales de la doctrina de equivalentes

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua, *equivalente* hace referencia a una persona o una cosa que equivale a otra (Real Academia Española, 2014), es decir que esa persona o cosa tiene la propiedad de “[s]er igual a otra en la estimación, valor, potencia o eficacia” (Real Academia Española, 2014, sobre el término ‘equivaler’).

Consecuentemente, lo que busca la doctrina de los equivalentes es precisamente establecer si características que pueden ser consideradas como iguales a las definidas dentro del lenguaje literal de las reivindicaciones deberían ser tenidas como cubiertas por el alcance de esta.

De esta forma, y aunque no existe una única definición, la doctrina de equivalentes se relaciona con la potestad que tiene el juez de considerar que una reivindicación está siendo infringida aun cuando el producto o proceso infractor no está cobijado por el alcance *literal* de la reivindicación concedida.

Una de las primeras jurisdicciones que desarrolló una aproximación a la doctrina de los equivalentes fue Estados Unidos, en donde en promedio se presentan alrededor de 5000 demandas de infracción de patentes al año (Helmets, 2018), buscando que los “*copiadores inescrupulosos*” no tuvieran la posibilidad de hacer variaciones menores a la patente y pudieran aprovechar impunemente el concepto inventivo desarrollado por el titular (Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 1950). Aunque dicha doctrina no está específicamente establecida dentro de la legislación de la mayoría de los países, esta ha sido adoptada por las Cortes y aplicada en muchas oportunidades.

Si bien cada jurisdicción tiene una forma propia de aplicar la doctrina de los equivalentes el principio fundamental de esta se basa en la “*construcción de la reivindicación*” por parte del juez, es decir, cómo el juez a partir de lo que está escrito en las reivindicaciones delimita el alcance *real* de la protección que fue conferida (Wang, 2019). Siendo cada término susceptible de ser interpretado, esto hace que el lenguaje de la reivindicación no necesariamente deba ser tomado con

un único significado, lo que hace que el alcance deba ser determinado según como se *"construya"* la reivindicación.

Evidentemente, el juez tiene una responsabilidad apremiante de hacer que estos límites sean proporcionales y protejan a todas las partes involucradas. Si se da una interpretación muy amplia de la reivindicación se tiene injustificadamente un alcance mayor incluso al visionado por el titular de la patente, creando artificialmente una exclusividad que deteriora la posibilidad de que existan competidores, que crea una incertidumbre jurídica porque no es posible tener certeza de hasta dónde van los límites del derecho y que resulta frenando el desarrollo tecnológico que es el principio mismo del sistema de patentes. Sin embargo, si la interpretación es únicamente literal, un tercero malintencionado puede encontrar la forma de copiar la invención sin tener que compensar al titular que hizo el esfuerzo económico y mental para desarrollarla.

La construcción de las reivindicaciones en una disputa por infracción se realiza entonces de forma distinta en cada jurisdicción y es esta construcción la que constituye la base de la doctrina de los equivalentes y su aplicación.

Por ejemplo, en los Estados Unidos se hace primero una evaluación sobre si todos los elementos de la reivindicación, tal como están escritos, se encuentran o no en el presunto producto infractor. Si es así se constituye una infracción literal. En caso contrario, se realiza el 'test de triple identidad' desarrollado por la Corte Suprema, en el cual se evalúa si el producto infractor *"realiza sustancialmente la misma función, en sustancialmente la misma manera, para obtener el mismo resultado"* (Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 1950).

Adicionalmente, en decisiones posteriores la Corte implementó la 'regla de todos los elementos', es decir, que la comparación del test de triple identidad se debía realizar elemento por elemento de la invención reclamada y no con la invención como un todo. Así mismo, la Corte indicó que se debería establecer si el presunto infractor realizó o no un cambio sustancial al producto reivindicado (Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 1997).

Adicionalmente, para la Corte, a medida que la tecnología se hace más compleja se deben adoptar nuevas estrategias para aplicar de forma más adecuada la doctrina de los equivalentes, por ejemplo, implementando el *'test de intercambiabilidad'*, en el cual se determina si la persona normalmente versada en la materia técnica de la invención consideraría si la característica distinta entre el presunto producto o proceso infractor y la reivindicación sería intercambiable (Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 1997).

Resulta importante resaltar que dentro de la práctica de los Estados Unidos en el marco de un proceso de infracción de una patente las Cortes tienen la potestad de tomar en consideración el historial del trámite de concesión de dicha patente (conocido en el derecho comparado como el *'prosecution history estoppel'*), para determinar, por ejemplo, si una o más variaciones de alguna de las características que hacen parte de la reivindicación presuntamente infringida fueron eliminadas del alcance para superar objeciones de novedad o nivel inventivo (Wang, 2019).

Esto implica que, si, por ejemplo, durante el trámite alguna característica incluida en la reivindicación principal fue retirada o fue definida de forma específica para poder lograr la concesión de la patente, las variaciones de dicha característica que fueron excluidas no serán consideradas como cubiertas dentro del alcance de la reivindicación. Así mismo, la construcción de la reivindicación es deber del juez y no del jurado¹, ya que, evidentemente, se requiere un entendimiento y experiencia en el campo de las patentes para poder realizar esta interpretación (Wang, 2019).

Sin embargo, en casos en los cuales el alcance ha sido incorrectamente establecido por el juez se ha encontrado también una limitación por la falta de conocimiento técnico del juez en el campo de la invención en disputa (Wang, 2019).

La aplicación práctica sigue siendo un reto para los jueces los que deben evaluar las circunstancias particulares de cada caso. Por ejemplo, en *Johnson Johnston Associates Inc. v. R.E. Service Co.* (2002) el juez de primera instancia considero que existía infracción por la doctrina de los equivalentes, pero esta decisión fue revocada en la apelación frente al Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, quien, con tribunal pleno, llegó a la decisión de que la variante había sido considerada en la descripción, pero no fue incluida en las reivindicaciones, haciéndola, por tanto, no cubierta por el alcance de las reivindicaciones.

El caso se refiere a la patente US5153050, cuyo titular es Johnson Johnston Associates Inc., y su reivindicación 1 reclama:

1. Un componente para usar en la fabricación de artículos tales como placas de circuito impreso que comprende: un laminado construido con una lámina de lámina de cobre que, en una placa de circuito impreso terminada, constituye un elemento funcional y una lámina de aluminio que constituye un elemento descartable; estando una superficie de cada una de la lámina de cobre y de la lámina de aluminio esencialmente no contaminada y acoplables entre sí en una interfaz, una banda de adhesivo flexible que une las superficies no contaminadas de las láminas entre sí en sus bordes y define una zona central sustancialmente

1. Según la práctica de los Estados Unidos la mayoría de los juicios involucran un jurado que es el que analiza los hechos y aplica la ley tal como fue establecida por el juez para llegar a un veredicto.

no contaminada hacia el interior de los bordes de las hojas y sin unir en la interfaz. (Johnson Johnston Associates Inc. v. R.E. Service Co., 2002) (Énfasis añadido, traducción libre).

El titular presentó demanda contra R.E. Service Co., quienes se encontraban comercializando un componente para la fabricación de placas de circuito impreso que comprende todas las características del componente de la patente US5153050, pero incluye un laminado de una lámina de cobre y una lámina de acero (el cual, evidentemente, es un metal completamente distinto al aluminio de la reivindicación).

Dentro de la descripción de la patente US5153050 se indica expresamente que, si bien el aluminio es el metal preferido, otros metales, entre ellos el acero, pueden ser empleados en este tipo de componentes:

Aunque actualmente el aluminio es el material preferido para el sustrato, se pueden utilizar otros metales, como acero inoxidable o aleaciones de níquel. En algunos casos, como en el laminado de tarjetas de crédito de plástico, se puede utilizar polipropileno. (Patente n° US 5,153,050, 1992, columna 5, líneas 5 a 9, traducción libre).

El jurado en la primera instancia consideró que no había infracción literal, pero sí se podía establecer infracción aplicando la doctrina de los equivalentes, ya que una lámina de un metal como el acero, en el caso particular de este tipo de componentes, realizaría la misma función que una lámina de aluminio, en la misma forma y llegando al mismo resultado (Johnson Johnston Associates Inc. v. R.E. Service Co., 2002).

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal (en su mayoría, uno de los jueces discrepó del fallo) consideró que el hecho de que la consideración de la inclusión de una lámina de acero fuera específicamente considerada en la descripción, pero no haya sido reclamada, hace que el solicitante no tuviera interés en esta variación y esta quedara "*dedicada al público*" en su revelación en la descripción (Johnson Johnston Associates Inc. v. R.E. Service Co., 2002). Por lo tanto, la decisión de la mayoría de los jueces del Tribunal de Apelaciones fue revocar el fallo de primera instancia y considerar que no existía una infracción por doctrina de los equivalentes.

En contraste con los Estados Unidos, el Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas (2020), que aplica para los 39 países miembros, considera abiertamente la posibilidad de que se incluya dentro del alcance de la protección características equivalentes a las indicadas en la reivindicación. De esta forma, el artículo 69 de dicho Convenio señala que el alcance de la protección será determinado

por las reivindicaciones, siendo la descripción y los dibujos la herramienta para interpretarlos.

Sin embargo, el Protocolo de Interpretación del artículo 69 (2000) es claro en señalar que este no debe interpretarse como que el alcance de una patente europea está limitado exclusivamente al estricto sentido literal del lenguaje empleado en las reivindicaciones, sino que, como lo indica el artículo 2 de dicho protocolo, al definir el alcance de la protección se deberá tomar en consideración *“cualquier elemento que es equivalente a un elemento especificado en las reivindicaciones”* (Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC, 2000).

Cabe anotar, que el mismo artículo 1 del Protocolo resalta que esta inclusión de posibles equivalentes no significa que las reivindicaciones sean una simple *“guía”* sobre la protección real que se ha concedido, ya que como sea el alcance no puede sobrepasar lo que la descripción y los dibujos consideraron inicialmente, y solo se busca dar una protección justa al titular de la patente evitando copias malintencionadas, pero sin ir de ninguna manera más allá del alcance originalmente desarrollado (Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC, 2000).

Dado que el Tribunal Unificado de Patentes entró en funcionamiento apenas el primero de junio de 2023, no se tiene jurisprudencia todavía de cómo se aplicará la doctrina de los equivalentes en el nivel centralizado, ya que antes las disputas de infracción eran exclusivamente manejadas en las Cortes nacionales de cada uno de los países miembros².

En Alemania, por ejemplo, se aplica un protocolo estricto de la construcción de las reivindicaciones, basado en el propósito o función de la invención y el contexto general que brinda la descripción de la patente a la persona versada en la materia³.

En primer lugar, se evalúa si con este entendimiento de la persona versada en la materia el producto o proceso presuntamente infractor comprende todos y cada uno de los elementos de la reivindicación, caso en el cual se tendrá una infracción literal. Sin embargo, si se encuentra que existen diferencias que se alejan de los significados del lenguaje de la reivindicación, se evaluará si esta variación pudiese considerarse un equivalente de lo expresamente protegido.

Para esto, las Cortes alemanas analizan si se cumple con tres condiciones:

-
2. Ahora compartirán jurisdicción con el Tribunal Unificado, siendo ambos competentes.
 3. La persona versada en la materia es una ficción jurídica que se emplea para evaluar, por ejemplo, si una solicitud de patente sería o no obvia a la luz del arte previo existente en el momento de su desarrollo. Corresponde a una persona con un conocimiento general de la técnica, sin ser un experto, pero que tiene suficiente entendimiento del campo técnico.

- a) la variación presuntamente infractora resuelve el mismo problema de la invención con la modificación realizada y objetivamente tiene el mismo efecto que en la invención,
- b) una persona versada en la materia con su conocimiento general puede encontrar, sin ningún esfuerzo inventivo, que esta modificación tiene el mismo efecto, y
- c) las consideraciones de la persona versada en la materia deben estar orientadas a la esencia técnica de la invención y para dicha persona versada en la materia resulta claro que la solución proporcionada por el presunto producto o proceso infractor es equivalente a la solución brindada por la invención (Klett, 2008, pág. 16).

Un precepto importante en esta interpretación es que, si la variación presente en el producto o proceso presuntamente infractor ha sido incluida dentro de la descripción de la solicitud, pero no hace parte de las reivindicaciones concedidas, no es posible considerarla como cubierta por el alcance de la protección concedida (X ZR 16/09, 2011).

Por su parte, el Reino Unido, a pesar de ser miembro de la Convención de Patentes, históricamente había considerado que la aproximación de la doctrina de los equivalentes debía ser más conservadora, proponiendo una “*construcción propositiva*” de la reivindicación, en la cual se buscaba si la “*médula y el tuétano*”⁴ de la invención podían o no identificarse en el presunto objeto infractor (Van der Lely v Bamfords, 1963, RPC61; Rodi & Weinenberger v Showell, 1969, RPC 367 citados por Benussi, 2004).

En decisiones posteriores las Cortes empezaron a desarrollar un test similar al alemán, para determinar si un producto que incluye una variante que lo aleja del lenguaje literal de la reivindicación estaría o no cubierto por su alcance, para lo cual se evalúa si dicha variante tiene un efecto sobre la forma en la que la invención funciona; de no ser así, se evalúa si al momento de la publicación de la invención la ausencia de dicho efecto habría sido evidente para una persona versada en la materia, y si dicha persona versada en la materia habría entendido del lenguaje de la reivindicación que el titular de la patente tenía la intención de mostrar que el estricto cumplimiento del lenguaje de la reivindicación era esencial para la invención (Improve Corporation v Remington Consumer Products Ltd, 1990, FSR 181, citado por Benussi, 2004).

4. “*Pith and marrow*” en inglés.

Decisiones más recientes han refinado el test, por ejemplo, en la sentencia de la Corte Suprema del Reino Unido en el caso de *Actavis UK vs Eli Lilly*, donde se señaló que dicho test debería ser el siguiente:

- i)** Independientemente de que no esté dentro del significado literal de la(s) reivindicación(es) pertinente(s) de la patente, ¿la variante logra sustancialmente el mismo resultado de la misma manera que la invención, es decir, el concepto inventivo revelado por la patente?
- ii)** ¿Sería obvio para el experto en la materia, leyendo la patente en la fecha de prioridad, pero sabiendo que la variante logra sustancialmente el mismo resultado que la invención, que lo hace sustancialmente de la misma manera que la invención?
- iii)** ¿Habría llegado tal lector de la patente a la conclusión de que, no obstante, el titular de la patente tenía la intención de que el cumplimiento estricto del significado literal de las reivindicaciones pertinentes de la patente fuera un requisito esencial de la invención? (*Actavis UK Limited and others v Eli Lilly and Company*, 2017).

Se considera que existirá infracción si la respuesta a las dos primeras preguntas es afirmativa, pero es negativa para la tercera pregunta.

A pesar de estas distintas aproximaciones en las Cortes nacionales, los resultados pueden ser similares para el mismo caso. Ejemplo de esto son las demandas con respecto a una supuesta infracción de la patente europea EP 808 138, cuyo titular es AGA Medical y que se relaciona con un dispositivo médico colapsable intravascular y su método de elaboración, el cual es útil para reparar defectos cardiacos (Patente nº EP808138, 1995). Las demandas se entablaron contra un competidor, Occlutech, que comercializa productos similares, y fueron presentadas en distintos países de la Unión Europea, incluyendo Alemania, Reino Unido, Suecia, Países Bajos e Italia.

La reivindicación 1 de dicha patente EP 808 138 (1995) reclama:

Un dispositivo médico plegable (60) que comprende una tela metálica formada por hebras metálicas trenzadas, teniendo el dispositivo (60) una configuración colapsada para su administración a través de un canal un paciente, y tiene una configuración expandida generalmente en forma de mancuerna con dos porciones de diámetro expandido (64) separados por una porción de diámetro reducido (62) formada entre extremos opuestos del dispositivo, caracterizado porque abrazaderas (15) están adaptadas para sujetar los hilos en los extremos opuestos del dispositivo. (Énfasis añadido, traducción libre).

De esta forma, el dispositivo patentado en una primera configuración colapsada permite ser introducido por un vaso sanguíneo de un paciente y luego es susceptible de ser abierto una vez está posicionado en el sitio requerido dentro del paciente, eliminando de esta forma oclusiones vasculares o tratando defectos septales. Dicho dispositivo comprende entonces una malla metálica y abrazaderas que sujetan los hilos metálicos en los extremos opuestos del dispositivo.

Occlutech, comercializa un producto llamado "*Figulla Occluder*", el cual cumple la misma función, también es colapsable y está constituido por una malla metálica. Sin embargo, el producto de Occlutech no comprende abrazaderas, sino que los hilos son soldados y dicho producto está hecho como una "*media*" haciendo que sólo un extremo requiera que los hilos sean sujetados.

En el caso alemán, la Corte de primera instancia en Dusseldorf consideró que había infracción literal de la reivindicación, ya que según su criterio la persona versada en la materia consideraría que el lenguaje de la reivindicación podría cubrir una variación donde sólo un extremo estuviera unido, y no por una abrazadera sino por soldadura (X ZR 16/09, 2011).

Sin embargo, esta decisión fue revocada por la Corte Federal de Justicia, la cual consideró que no existía infracción literal porque no se puede construir la reivindicación para incluir un solo extremo soldado y procedió entonces a verificar la existencia de una infracción por la doctrina de equivalentes (X ZR 16/09, 2011).

Al realizar el test, la Corte encontró que, si bien el dispositivo resolvía el mismo problema técnico y tenía el mismo y efecto, y dicho efecto sería obvio para la persona versada en la materia, en la opinión de la Corte, para dicha persona también sería claro que la presencia de las abrazaderas en más de un extremo es esencial para la invención y, por lo tanto, la variante no puede ser considerada como equivalente (X ZR 16/09, 2011).

Así mismo, la Corte consideró que si la descripción revela más de una manera de obtener un efecto técnico (en este caso con una abrazadera o con distintos tipos de soldadura), y sólo una de estas maneras es reclamada en las reivindicaciones, las otras maneras que fueron consideradas, pero no reclamadas no podrían ser cobijadas dentro del alcance de la invención por medio de la doctrina de los equivalentes (X ZR 16/09, 2011).

En Reino Unido, la primera y segunda instancia estuvieron de acuerdo en que no se podía considerar infracción directa ni aplicando la doctrina de los equivalentes. La Corte de primera instancia realizó una construcción propositiva de la reivindicación, planteándose las preguntas:

¿están los productos presuntamente infractores unidos por una abrazadera en el sentido que indica la patente ya que los hilos metálicos están asegurados entre sí con soldadura?, ¿qué significa que las abrazaderas estén a extremos opuestos del dispositivo?, y ¿están los posibles productos infractores sujetos de esta manera ya que las fibras metálicas terminan en un solo extremo en lugar de en dos? (Special Edition no. 3 to OJ EPO 2011: Case Law from the Contracting States to the EPC 2004-2011, 2011).

La Corte de primera instancia señaló que la limitación del empleo de las abrazaderas claramente constituía una limitación deliberada que no podía ser ignorada (Special Edition no. 3 to OJ EPO 2011: Case Law from the Contracting States to the EPC 2004-2011, 2011).

Por su parte la Corte de Apelaciones encontró que una abrazadera excluía un dispositivo externo colocado sobre los extremos soldados y fijado físicamente a ellos después de completar el proceso de moldeo. La sujeción tampoco incluía ningún tipo de soldadura. No había nada que hiciera que la persona versada en la materia adoptara una visión diferente de la que le daría el significado natural de las palabras. La referencia a abrazaderas (plural) sería considerada por la persona versada en la materia como una característica distintiva y necesaria de la invención. Por lo tanto, la Corte de Apelaciones confirmó el fallo y consideró que no había infracción (Occlutech GmbH v AGA Medical Corporation & Ors, 2010).

Todo lo discutido hasta el momento muestra que, si bien no hay una aproximación única de cómo analizar una disputa de infracción de patentes, la forma de construir la reivindicación e interpretar el significado técnico de los términos que esta comprende es de fundamental importancia para delimitar el alcance real de la protección conferida y el juez tiene la difícil tarea de buscar el balance entre no limitar excesivamente dicho alcance y no extenderlo mucho más allá de lo que realmente fue desarrollado por el titular. Las distintas maneras de abordar el problema pueden llevar a diferentes resultados dependiendo de cómo se valore la esencia técnica de la invención.

III. La interpretación de las reivindicaciones en la Comunidad Andina

Como se expuso anteriormente, el artículo 51 de la Decisión 486 establece que el alcance de la protección está dado por el *“tenor de las reivindicaciones”*, y que los dibujos y la descripción servirán para interpretarlo.

Algunos académicos han discutido que el término *“tenor”* implica una literalidad en el lenguaje de dichas reivindicaciones, y por lo tanto excluyen completamente

la posibilidad de que exista cabida a una aplicación de la doctrina de equivalentes (Reyes Villamizar, 2003).

Sin embargo, algunos otros académicos discuten que si este fuera el caso no se requerirían herramientas adicionales para la *interpretación* de una reivindicación, lo que comprueba que dicha literalidad no llega en muchos casos a brindar el alcance real que tiene la invención realizada por el titular (Kresalja Roselló, 2011).

Hasta antes de la decisión en el caso *Telemetrik Vs Excelec*, el Tribunal Andino no se había pronunciado en este sentido y las disputas habían sido resueltas caso por caso sin ninguna posición definida con respecto a la construcción de las reivindicaciones y la posibilidad o no de considerar la doctrina de los equivalentes en el marco de lo establecido por el artículo 51 de la Decisión Andina.

Por ejemplo, en el caso entre Víctor Raúl Cánepa Llanos, titular de la patente, y Nor Industrias Elliott S.R.L, el Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en 2008 falló a favor del titular de la patente de modelo de utilidad que protegía una cerradura de sobreponer, a pesar de que el producto del demandado tenía diferencias de forma, pero proporcionaba la misma ventaja técnica y tenía las mismas características esenciales de la reivindicación concedida (Víctor Raúl Cánepa Llanos v Nor Industrias Elliott S.R.L., 2009).

Para llegar a esta conclusión el Tribunal empleó el '*test de la triple identidad*' (función-modo-resultado), encontrando que el resultado obtenido era idéntico, el cambio de forma era obvio para una persona versada en la materia pues no había un cambio en el funcionamiento de la cerradura, haciendo que el resultado se haya realizado por medio de un elemento equivalente (Víctor Raúl Cánepa Llanos v Nor Industrias Elliott S.R.L., 2009).

En Colombia, la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio no había construido jurisprudencia en este sentido y, en general, se limitaba a indicar que el alcance de la protección es delimitado por las reivindicaciones de acuerdo con lo establecido por el artículo 51 de la Decisión Andina (Jairo Roberto Cabezas Velásquez v. C.I. Diseños y Sistemas Ltda., 2014).

Resulta entonces un hecho sin precedentes que dentro del caso Telemetrik Vs Excelec se tenga un pronunciamiento del Tribunal Andino de Justicia al respecto y un primer fallo empleando la interpretación del Tribunal.

IV. Hechos del caso Telemetrik Vs Excelec y fallo de primera instancia

La disputa entre Telemetrik y Excelec versó sobre la patente de modelo de utilidad de Telemetrik, la cual se refiere a un sistema de fotocelda inteligente para

la gestión remota y control en sistemas de iluminación pública que cuenta, entre otros, con un módulo de comunicación infrarrojo que opera bajo el protocolo IrDA, tramitada ante la oficina colombiana de patentes, Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), bajo el expediente administrativo 15122643 y cuya reivindicación principal concedida reclama lo siguiente:

1. Fococelda inteligente para el control de luminarias LED o Sodio de alta presión para alumbrado público caracterizado porque comprende:
 - una carcasa externa (1) que recubre los elementos;
 - una fuente de alimentación (2) que suministra la energía al módulo de control;
 - un módulo de control principal (3) que corresponde a una unidad de procesamiento central, conectado directamente a los elementos de la fococelda;
 - un medidor de energía;
 - un módulo de comunicación RF (5) encargado de comunicarse con otros módulos de control ubicados en luminarias cercanas;
 - un módulo de comunicación IrDA de medición local;
 - una memoria;
 - un módulo de sensores;
 - un módulo de dimerización; y
 - un módulo de control de encendido de luminaria. (Colombia Patente n° 31155, 2017)

La solicitud inicialmente buscaba la protección vía patente de invención para una fococelda inteligente para el control de luminarias LED o Sodio de alta presión para alumbrado público.

En el único examen de patentabilidad realizado, la SIC, objetó el nivel inventivo de las reivindicaciones e indicó que las únicas diferencias entre la invención reclamada y el arte previo encontrado eran la carcasa externa y el módulo de comunicación IrDA de medición local.

En respuesta a este examen de patentabilidad, Telemetrik transformó la solicitud de patente de invención en una de modelo de utilidad para que, en sus palabras, únicamente se tuviera en cuenta *“el cumplimiento del requisito de novedad sin ser relevante el de nivel inventivo”* (Telemetría Industrial Telemetrik S.A.S, 2017). En esta respuesta, además, Telemetrik expresamente aceptó que la carcasa externa y el

módulo de comunicación IrDA de medición local eran los elementos que dotaban de novedad a la invención.

Como consecuencia de la modificación de solicitud de patente de invención a patente de utilidad, la SIC resolvió conceder la patente de modelo de utilidad a favor de Telemetrik.

Luego de la concesión de la patente, Telemetrik decidió instaurar demanda contra Excelec por considerar que se le estaban infringiendo sus derechos de propiedad industrial pues, en su criterio, las características del producto comercializado por Excelec, denominado Iluplus, se compaginaban “*al grado de identidad*” con las de su patente de modelo de utilidad (Telemetría Industrial Telemetrik S.A.S. y otros v. Excelec International S.A.S., 2019).

En la mencionada demanda, Telemetrik aportó un dictamen pericial en el que se realizó una comparación elemento por elemento de la reivindicación principal concedida de su patente y en el que el perito concluye la identidad en todos los elementos, salvo por el módulo de comunicación IrDA de medición local, que no se encontraba presente en el dispositivo Iluplus.

Así, la estrategia de Telemetrik (2019) consistió en afirmar que el módulo de comunicación IrDA no constituía un elemento esencial de su modelo de utilidad y que no era susceptible de determinar la funcionalidad de la patente o resultado pues solo cumplía funciones de medición local, que Iluplus desarrollaba sustancialmente la misma tarea, de la misma forma, y con el mismo resultado y que, en cualquier caso, el módulo de comunicación RF del Iluplus y el módulo de comunicación IrDA del modelo de utilidad de Telemetrik podían ser intercambiables⁵.

Es decir, en su demanda Telemetrik le restó importancia al módulo de comunicación IrDA al punto de afirmar que no era un elemento sustancial dentro de la reivindicación, a pesar de que fue dicho módulo el que, de acuerdo con la SIC y con el mismo Telemetrik durante el trámite de la solicitud, dotó de novedad al producto para que fuera merecedor de la patente de modelo de utilidad.

En su defensa, Excelec (2019) expuso, entre otros, que, a diferencia de lo afirmado por la demandante, el Iluplus no tenía un módulo de comunicación IrDA y que dado que no reproducía los elementos de la reivindicación 1 de la patente de modelo de utilidad de Telemetrik, no existía una infracción literal de la patente ni necesitaba la

5. Al respecto, valga la pena aclarar que el módulo de comunicación IrDA de medición local es un sistema de comunicación útil para validar parámetros a muy corta distancia, que para usarse requiere que el dispositivo no esté montado sobre la luminaria (no esté en el poste de luz) o que el operario suba a donde está la luminaria para estar a la distancia adecuada para validar el parámetro, mientras que el módulo de comunicación RF (5) encargado de comunicarse con otros módulos de control ubicados en luminarias cercanas simplemente puede validar todos los parámetros de la luminaria desde un ordenador remoto.

autorización de este. Excelec, además, presentó un dictamen pericial en el que, al igual que el aportado por Telemetrik, se concluía que el Iluplus no contaba con un módulo de comunicación IrDA.

Excelec resaltó que la SIC en el examen de patentabilidad realizado había encontrado que las únicas diferencias entre la solicitud, en ese entonces de patente de invención, y el arte previo eran la carcasa externa y el módulo IrDA, pero que, al estar ambos mencionados en una referencia relacionada, afectaban el nivel inventivo del desarrollo y que Telemetrik había reconocido que lo nuevo de su modelo y que eventualmente constituía una mejora sobre lo ya existente, era un dispositivo de fotocontrol que necesariamente debía incorporar una carcasa externa y un módulo de comunicación IrDA de medición local (Telemetría Industrial Telemetrik S.A.S. y otros v. Excelec International S.A.S., 2019).

Sin embargo, de conformidad con el estándar internacional ANSI C136.10, existente desde 1988, la carcasa externa es un elemento obligatorio en todos los dispositivos de fotocontrol, por lo que el único elemento que la SIC debió considerar para reconocer la novedad del producto, era el módulo de comunicación IrDA (Telemetría Industrial Telemetrik S.A.S. y otros v. Excelec International S.A.S., 2019).

Excelec, además, alegó que no existía infracción por equivalencia pues ningún Iluplus contenía el módulo de comunicación IrDA de medición local, su módulo de comunicación RF se encargaba de comunicarse con otros módulos de control, y ninguno de sus elementos cumplía funciones de medición local (Telemetría Industrial Telemetrik S.A.S. y otros v. Excelec International S.A.S., 2019).

Adicionalmente, Excelec alegó que la infracción de un producto en el mercado no puede buscarse seleccionando de manera alternativa los elementos estructurales que resulten aplicables de una reivindicación, menos cuando esa selección alternativa recae sobre productos ya existentes en el estado de la técnica, pues con ello se ampliaría ilimitadamente el alcance de la patente (Telemetría Industrial Telemetrik S.A.S. y otros v. Excelec International S.A.S., 2019).

Luego de practicadas las pruebas, el juez de primera instancia resaltó que los peritos de ambas partes habían llegado a conclusiones similares respecto de las diferencias de los dispositivos evaluados en tanto la patente de modelo de utilidad incluía un módulo de comunicación IrDA, mientras que el producto Iluplus no hacía referencia a la lectura en sitio (Telemetría Industrial Telemetrik S.A.S. y otros v. Excelec International S.A.S., 2019) de Telemetrik.

Para el juez de primera instancia, para determinar si existió o no infracción en este caso, primero debía determinarse si el hecho de que un producto no reprodujera la totalidad de las reivindicaciones de un modelo de utilidad implicaba necesariamente

que dicho producto no era infractor, o si con la reproducción de varios de sus elementos –no todos– se podía hablar de infracción, caso en el cual sería necesario establecer en qué medida se requeriría la similitud de los componentes, o el porcentaje de similitud necesario para hablar de infracción (Telemetría Industrial Telemetrik S.A.S. y otros v. Excelec International S.A.S., 2019).

De esta manera, teniendo en consideración los artículos 51 y 52 de la Decisión 486 y la interpretación prejudicial emitida en el proceso 383-IP-2015, que indican que la protección del titular de la patente está limitada por el tenor de las reivindicaciones, para el juez de primera instancia, la metodología de determinación de una posible infracción acogido por la normatividad comunitaria fue la de infracción literal (Telemetría Industrial Telemetrik S.A.S. y otros v. Excelec International S.A.S., 2019).

Adicionalmente, el juez de primera instancia estableció que una visión extensiva del sistema de infracción literal implicaría que la modificación a la patente mediante elementos adicionales no la haría perder su carácter de infracción literal, es decir, que el examen del operador jurídico en una evaluación de infracción literal no puede limitarse *“a una comparación exegética sobre la presencia de todos y cada uno de los elementos reivindicados”, sino que debe tener en cuenta “aquellos elementos esenciales de la patente a efectos de no pasar por alto que a pesar de que un producto incorpore otros elementos a su composición en efecto esté reproduciendo las características esenciales de la patente”* (Telemetría Industrial Telemetrik S.A.S. y otros v. Excelec International S.A.S., 2019).

Para el juez de primera instancia, contrario a lo argumentado por Telemetrik, el trámite de la solicitud de patente demostró que la presencia del módulo de comunicación IrDA de medición local sí fue relevante y tenido en cuenta como elemento indispensable para la concesión de la patente, por lo que no era posible luego pretender que este no era un elemento esencial de la reivindicación independiente a efectos de determinar si hubo o no infracción (Telemetría Industrial Telemetrik S.A.S. y otros v. Excelec International S.A.S., 2019).

Así, la sentencia de primera instancia concluyó que desde un criterio interpretativo restrictivo de la infracción literal no había infracción pues el Iluplus no incorporaba todos y cada uno de los elementos reivindicados en la patente de modelo de utilidad de Telemetrik (Telemetría Industrial Telemetrik S.A.S. y otros v. Excelec International S.A.S., 2019).

La sentencia de primera instancia concluyó, por último, que desde un criterio interpretativo extensivo de la infracción literal tampoco habría infracción pues Iluplus no adiciona elementos, manteniendo los esenciales, para disfrazar una infracción, sino que, por el contrario, prescinde del módulo de comunicación IrDA de medición

local que, además, fue el que le permitió al demandante cumplir con el requisito de novedad y obtener la concesión de la patente de modelo de utilidad (Telemetría Industrial Telemetrik S.A.S. y otros v. Excelec International S.A.S., 2019).

V. Primer precedente jurisprudencial sobre la aplicación de la doctrina de los equivalentes bajo el marco normativo andino y fallo de segunda instancia del caso Telemetrik Vs Excelec

El juez de primera instancia cumplió con su labor de efectuar la construcción de las reivindicaciones para determinar el alcance de protección de la patente y llevó a cabo un examen literal de las reivindicaciones en el que con base en la comparación uno a uno los elementos del modelo de utilidad concedido con aquellos del producto supuestamente infractor, pudo concluir que el dispositivo Iluplus no incluía el módulo de comunicación IrDA de medición local, siendo este no solo un elemento esencial de la patente, sino el elemento que dotó de novedad al producto para que pudiera ser concedido como modelo de utilidad (Telemetría Industrial Telemetrik S.A.S. y otros v. Excelec International S.A.S., 2019).

Así, el *a quo* no tuvo que llevar a cabo una evaluación por equivalencia en el caso concreto por cuanto el dispositivo Iluplus no contenía un elemento que pudiera considerarse equivalente al módulo de comunicación IrDA de medición local y, además, porque al momento de la emisión de dicho fallo no existían pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) con respecto a la aplicabilidad de la doctrina de equivalentes en el marco del derecho andino, a pesar de que dentro del mismo proceso se habían elevado preguntas al TJCA en este respecto (Telemetría Industrial Telemetrik S.A.S. y otros v. Excelec International S.A.S., 2019).

Además, ante la ausencia de precedentes jurisprudenciales con respecto a criterios diferentes a la interpretación literal de las reivindicaciones, no era claro, al momento del fallo de primera instancia, si una evaluación por equivalencia sería aplicable a la luz de la normativa comunitaria Andina.

Ahora bien, transcurrido un año desde el inicio del proceso de segunda instancia, el TJCA emitió una primera interpretación prejudicial bajo radicado número 129-IP-2019 de 7 de octubre de 2020, en la cual analizó los artículos 81, 85 y 55 de la Decisión 486 de 2000 con respecto a la definición y requisitos de patentabilidad de los modelos de utilidad, la buena fe y el uso anterior por un tercero.

Sin embargo, el TJCA no dio respuesta a la totalidad de preguntas que se le habían formulado, por lo que, ante la insistencia de las partes, el TJCA emitió una segunda interpretación prejudicial, 475-IP-2019, en la que se pronunció con respecto al

artículo 51 de la Decisión 486 de 2000, reiterando que las reivindicaciones contienen el alcance de la patente y por tal en ellas se encuentran todas las características técnicas esenciales de la invención (475-IP-2019, 2022).

En la mencionada interpretación prejudicial, 475-IP-2019, el TJCA sentó el primer precedente con respecto a la aplicabilidad de la doctrina de los equivalentes en el marco comunitario andino al señalar que el juez puede, si así lo considera, realizar una evaluación de equivalencia con respecto a los elementos del producto o proceso que se alega infractor (475-IP-2019, 2022).

Para dicha evaluación, el TJCA (2022) sugiere –más no impone– aplicar el test de la triple identidad sustancial que consiste en determinar si el *elemento* del producto o proceso presuntamente infractor: (i) desempeña la misma función, (ii) opera del mismo modo, y (iii) cumple el mismo resultado técnico, que el *elemento* de la reivindicación contra la cual se compara. Es decir, según este test, no se toma el producto o proceso como un todo, sino que la comparación se hace *elemento* por *elemento* y la equivalencia se evalúa para un *elemento* particular del producto o proceso presuntamente infractor (475-IP-2019, 2022).

A fin de realizar su labor interpretativa, el *ad quem*, Tribunal Superior de Bogotá, realizó nuevamente la construcción de las reivindicaciones para determinar el alcance de protección de la patente, de modo que, tal como lo señala el TJCA al hacer un análisis del artículo 51 de la Decisión 486 en analogía con el artículo 69 del Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, se hiciera una adecuada interpretación de las reivindicaciones, de forma equilibrada, que garantizara, de una parte, una protección equitativa, suficiente e idónea al titular de la patente y, de otra parte, suficiente seguridad y previsibilidad jurídica a terceros (475-IP-2019, 2022).

Sin embargo, el Tribunal Superior no solo debía determinar si el juez de primera había fallado correctamente al concluir que no existía identidad entre los elementos esenciales de la reivindicación 1 de la patente concedida y el dispositivo de la demandada, sino, además, si procedía una evaluación por equivalencia (475-IP-2019, 2022).

Ahora bien, la interpretación prejudicial 475-IP-2019 (2022), no especifica si lo expuesto en la descripción presupone que ciertas características no puedan ser consideradas como equivalentes, o si las restricciones en el trámite administrativo serán tomadas en cuenta al momento de realizar el análisis. Ambos puntos son cruciales porque, como en los casos antes descritos, si no se toman en cuenta, pueden significar que más variantes se consideran equivalentes.

Aunque el Tribunal Superior (2023, pág. 22) no aclaró si se deben o no tener en cuenta la descripción de la solicitud y el trámite que esta surtió, sí señala que

el módulo de comunicación IrDA de medición local fue uno de los elementos que proporcionó novedad al modelo de utilidad de Telemetrik lo cual por lo menos insinúa que las modificaciones en el trámite pueden ser relevantes al momento de interpretar el alcance de la interpretación.

Adicionalmente, cabe anotar que el juez de alzada al iniciar su análisis partió de la base de que todos los elementos incluidos en la única reivindicación independiente de la patente son elementos esenciales (Telemetría Industrial Telemetrik S.A.S. y otros v. Excelec International S.A.S., 2019), por lo que dicha discusión, en ese punto del proceso se encontraba ya zanjada.

Esta apreciación de que *“todos los elementos que integran las reivindicaciones de la patente son esenciales”* es compartida por el TJCA (475-IP-2019, 2022, numerales 1.12 y 1.13(i)) y cobra importancia en tanto únicamente si todos y cada uno de los elementos están presentes directamente o por equivalentes en el producto o proceso presuntamente infractor, se podrá considerar que existe infracción.

En cuanto a la literalidad o identidad, el Tribunal Superior tuvo que confrontar cada uno de los elementos de la reivindicación 1 de la patente con el producto presuntamente infractor, Iluplus, para determinar si existía o no una coincidencia literal entre ellos (Telemetría Industrial Telemetrik S.A.S. y otros v. Excelec International S.A.S., 2023).

Dado que todos los elementos de la reivindicación independiente, incluido el módulo de comunicación IrDA de medición local, son esenciales, y que el dispositivo Iluplus no incluye dicho módulo, el juez de segunda instancia confirmó lo señalado por el *a quo*, al afirmar que Iluplus no incluye uno de los diez elementos esenciales comprendidos en la reivindicación principal de la patente y por consiguiente no existe infracción directa o literal (Telemetría Industrial Telemetrik S.A.S. y otros v. Excelec International S.A.S., 2023).

Ahora, resulta razonable pensar que el Tribunal Superior con miras a determinar si procedía un análisis por equivalencia en el caso concreto, debió seguir los siguientes pasos, de manera preliminar:

1. Identificar el elemento sustancial de la invención patentada que no se encuentra presente en el producto supuestamente infractor. En este caso dicho elemento sustancial es el módulo de comunicación IrDA de medición local.
2. Establecer si el producto supuestamente infractor contiene algún elemento que pueda considerarse equivalente al elemento de la invención identificado en el paso anterior. En este caso, el módulo de

comunicación IrDA de medición local de la Reivindicación 1 no estaba remplazado por otro elemento para cumplir esa función de medición local en los dispositivos Iluplus, por lo cual el análisis con respecto a la aplicabilidad de la doctrina de equivalentes pudo parar en este punto. Sin embargo, el juez decidió continuar con el análisis comparativo entre el módulo de comunicación IrDA de medición local presente en la invención y el módulo de comunicación RF (5) que también es elemento sustancial de la invención patentada, a fin de dar respuesta a la petición puntual de la parte demandante.

3. Una vez identificados los elementos que serán objeto de comparación se procede a analizar si existe equivalencia entre ellos para lo cual el juez tiene libertad de aplicar el criterio que considere conveniente.

En este caso, el juez de segunda instancia decidió aplicar el test de la triple identidad sustancial sugerido por el TJCA en la 475-IP-2019, el cual fue desarrollado por la Corte Suprema de los Estados Unidos desde 1997. Sin embargo, el juez bien pudo aplicar otros criterios desarrollados en el derecho comparado, como el protocolo de construcción de las reivindicaciones basado en el propósito o función de la invención y el contexto general que brinda a la persona versada en la materia aplicado por las Cortes alemanas, aquel aplicado por las Cortes del Reino Unido o incluso un criterio de creación propia que considerara adecuado para determinar si existía equivalencia o no entre los elementos comparados.

Dando aplicación al test de la triple identidad sustancial, si la respuesta a las siguientes tres preguntas es afirmativa existe equivalencia entre los elementos comparados:

1. **¿El módulo de comunicación IrDA de medición local presente en la invención y el módulo de comunicación RF (5) presente en el dispositivo supuestamente infractor, cumplen la misma función?**

El juez de segunda instancia encontró que los elementos comparados no cumplen la misma función. Mientras el módulo de comunicación IrDA de medición local es una herramienta de comunicación de largo alcance que podría configurarse para suministrar dicho servicio de comunicación en espacios de corta dimensión, el módulo de comunicación RF (5) se encarga de comunicarse con otros módulos de control ubicados en luminarias cercanas y solo puede validar los parámetros de la luminaria desde un ordenador remoto (Telemetría Industrial Telemetrik S.A.S. y otros v. Excelec International S.A.S., 2023).

Aunque la demandante afirmó que la comunicación inalámbrica por radiofrecuencia RF (5) incluida en el producto supuestamente infractor podía ser usada para comunicación de largo, medio y de corto alcance, esto es, para monitoreo remoto o para realizar una medición local de la fotocelda y determinar el estado de una luminaria en un momento dado, no se pudo demostrar dentro del proceso que el módulo de comunicación RF (5) se hubiera programado en el dispositivo de la demandada para garantizar la medición local, la transferencia de datos ni que el factor de radiofrecuencia cumpliera con el respaldo dado por el módulo de comunicación IrDA, ante un eventual daño integral del sistema (Telemetría Industrial Telemetrik S.A.S. y otros v. Excelec International S.A.S., 2023).

2. ¿El módulo de comunicación IrDA de medición local presente en la invención y el módulo de comunicación RF (5) presente en el dispositivo supuestamente infractor operan del mismo modo?

El módulo de comunicación IrDA requiere una línea de vista directa en cercanía, de máximo 15° a 30° para poder realizar la comunicación. El módulo de comunicación por radiofrecuencia RF, en cambio, no requiere una línea de vista en cercanía, pues, al operar por ondas de radio, funciona de manera omnidireccional. Así, con base en las pruebas practicadas durante el proceso, el juez pudo concluir que los elementos comparados son protocolos con rasgos y formas de operar diferente (Telemetría Industrial Telemetrik S.A.S. y otros v. Excelec International S.A.S., 2023).

3. ¿El módulo de comunicación IrDA de medición local presente en la invención y el módulo de comunicación RF (5) presente en el dispositivo supuestamente infractor cumplen el mismo resultado técnico?

El Tribunal Superior encontró que los elementos comparados no cumplen el mismo resultado técnico por cuanto no se probó dentro del proceso que el protocolo RF estuviera configurado para asumir la comunicación, medición y transmisión local de datos ni que dicho protocolo pudiera funcionar en caso de colapso sistémico del dispositivo (Telemetría Industrial Telemetrik S.A.S. y otros v. Excelec International S.A.S., 2023).

Así, una vez realizado el test, el Tribunal Superior concluyó que no existía infracción por equivalencia y procedió a confirmar la decisión del juez de primera instancia en el sentido de declarar que el dispositivo de la demandada no transgredía los derechos de la patente de modelo de utilidad

de la demandante (Telemetría Industrial Telemetrik S.A.S. y otros v. Excelec International S.A.S., 2023).

Ahora, aunque en principio no era necesario hacer un análisis por equivalencia en el caso concreto, por cuanto no cobra sentido que dos elementos sustanciales existentes dentro de la misma reivindicación cumplan la misma función, operen del mismo modo y cumplan el mismo resultado técnico, se destaca la labor del juez de alzada al resolver el test de la triple identidad sustancial pues esto sirvió para reforzar los argumentos que lo llevaron a confirmar la decisión del a quo y sirvió además como ejercicio académico, ya que es la primera vez que un juez nacional analiza la existencia de infracción de patentes a la luz de la doctrina de los equivalentes en el marco de la normativa Andina.

Conclusiones

La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, aplicando los parámetros establecidos en la interpretación prejudicial 475-IP-2019, es el primer precedente de aplicación de la doctrina de equivalentes en la Comunidad Andina.

No es posible establecer criterios estrictos para la aplicación de la doctrina de los equivalentes en tanto el criterio adecuado dependerá de las particularidades de cada caso.

Tanto la interpretación prejudicial como su aplicación en la sentencia por el Tribunal Superior de Bogotá constituyen un buen primer antecedente en tanto abrió las puertas para la aplicación de la doctrina de equivalentes en el marco de litigios por infracción de patentes, pero al mismo tiempo muestra las dificultades técnicas y retos a los que deben someterse los jueces nacionales en un análisis de infracción por equivalente.

Dichas dificultades están dadas por las particularidades de cada caso, razón por la que, de manera acertada, el TJCA no definió criterios taxativos para determinar la existencia o no de infracción –pues solo enunció ciertos parámetros orientativos para realizar el análisis–, ni de las limitaciones de lo que se considerará como equivalente o no. Para determinar la existencia o no de infracción siempre deberá acudir a la construcción de la reivindicación presuntamente infringida.

Aunque no haya criterios estrictos establecidos para aplicar la doctrina de los equivalentes, el juez siempre deberá llevar a cabo una labor de construcción de la reivindicación presuntamente infringida.

La forma de construir la reivindicación e interpretar el significado técnico de los términos que esta comprende es de fundamental importancia para delimitar el alcance real de la protección conferida y en esta construcción el juez debe buscar el balance entre no limitar excesivamente dicho alcance y no extenderlo mucho más allá de lo que realmente fue desarrollado por el titular

Aún no es claro si la descripción o las modificaciones realizadas en el trámite de la solicitud de la patente deberán ser tenidas en cuenta para evaluar el alcance de la reivindicación –como sucede en algunas jurisdicciones–.

Ni el TJCA ni el Tribunal Superior determinan de manera contundente si la descripción de la solicitud o las modificaciones realizadas en el trámite son o no relevantes para determinar el alcance de la protección de la patente.

Sin embargo, la sentencia del Tribunal Superior sí señala que el módulo de comunicación IrDA fue uno de los factores que dotó de novedad al modelo de utilidad, lo que por lo menos insinúa que el ‘history prosecution estoppel’, es decir, el historial del trámite administrativo para la concesión de la patente, sí puede tener relevancia en la interpretación del alcance de la reivindicación en el marco de un proceso de infracción.

Por último, el pronunciamiento aquí analizado es apenas un primer acercamiento a la aplicación de la doctrina de equivalentes en la Comunidad Andina, pero todas las dudas que de él se derivan solo podrán resolverse en tanto tengamos más pronunciamientos en materia de infracciones de patentes.

Referencias

- 475-IP-2019, 11001319900120182951501 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 4 de Octubre de 2022).
- Actavis UK Limited and others v Eli Lilly and Company, UKSC 2015/0181 (UK Supreme Court 12 de Julio de 2017). Recuperado el Septiembre de 2023, de <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2015-0181-judgment.pdf>
- AMPLATZ. (1995). *Europa Patente nº EP808138*.
- Benussi, F. (25 a 29 de Octubre de 2004). Teoría de los equivalentes: Principios fundamentales y jurisprudencia. En *Tercer seminario regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América Latina. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)*. Antigua, Guatemala.
- European Patent Convention. (2020). 17. Obtenido de <https://www.epo.org/en/legal/epc>
- Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605 (U.S. Supreme Court 29 de Mayo de 1950). Recuperado el Septiembre de 2023, de <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/339/605/>
- Helmers, C. (2018). *Economic Research Working Paper No. 48. The economic analysis of patent litigation data*. Ginebra, Suiza: WIPO. doi:<https://doi.org/10.34667/tind.29071>
- Improver Corporation v Remington Consumer Products Ltd, F.S.R. 181 (U.K. Court of Appeal 1990). Obtenido de https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_ju_lac_04/ompi_pi_ju_lac_04_21.pdf
- Jairo Roberto Cabezas Velásquez v. C.I. Diseños y Sistemas Ltda., 13-179975 (Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales enero de 2014). Recuperado el Septiembre de 2023, de <http://vimeo.com/86050941>
- Johnson Johnston Associates Inc. v. R.E. Service Co., 285 F.3d 1046 (US Court of Appeals for the Federal Circuit 28 de Marzo de 2002). Recuperado el Septiembre de 2023, de <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/285/1046/570109/>
- Johnston, J. A. (1992). *Estados Unidos de América Patente nº US 5,153,050*. Recuperado el Septiembre de 2023, de <https://patentimages.storage.googleapis.com/b6/93/4e/b2879f6e56e8db/US5153050.pdf>
- Klett, A. S. (2008). Part 1 Protection of Intellectual Property Rights. Chapter 1: Patents and Utility Models, F. Patent Enforcement. Página 16. En *Intellectual Property Law in Germany*. Verlag C.H. Beck München.
- Kresalja Roselló, B. (2011). El alcance de la protección de la patente de invención otorgada por el artículo 51 de la Decisión 486 y la aplicación de la Doctrina de los Equivalentes. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, 203-228. Obtenido de

https://www.academia.edu/44664751/El_alcance_de_la_proteccion_al_titular_de_la_patente_KRESALJA

- Montoya Correa, G. J., & Montoya Montoya, O. D. (2017). *Colombia Patente nº 31155*.
- Occlutech GmbH v AGA Medical Corporation & Ors, EWCA Civ 702 (England and Wales Court of Appeal (Civil Division) 22 de Junio de 2010). Recuperado el Septiembre de 2023, de <https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff7a660d03e7f57eb0ca1>
- Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC. (29 de Noviembre de 2000).
- Real Academia Española. (17 de Octubre de 2014). *Equivalente*. Recuperado el Septiembre de 2023, de Real Academia Española: <https://dle.rae.es/equivalente>
- Real Academia Española. (17 de Octubre de 2014). *Equivaler*. Recuperado el Septiembre de 2023, de Real Academia Española: <https://dle.rae.es/equivalente>
- Reyes Villamizar, J. L. (2003). Infracción de patentes de invención: Una aproximación a sus fundamentos en la normativa subregional andina. *Civilizar Ciencias Sociales y Humanas*. Recuperado el Septiembre de 2023, de <https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/handle/11232/366/CienciasSocialesyHumanas357.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- *Special Edition no. 3 to OJ EPO 2011: Case Law from the Contracting States to the EPC 2004-2011*. (22 de Diciembre de 2011). Obtenido de European Patent Office: <https://www.epo.org/en/legal/official-journal/2011/etc/se3.html>
- Telemetría Industrial Telemetrik S.A.S. (21 de Febrero de 2017). *Respuesta a Oficio 3624, solicitud de patente No. 15-122.643*.
- Telemetría Industrial Telemetrik S.A.S. y otros v. Excelec International S.A.S., 18-129515 (Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales 11 de Junio de 2019).
- Telemetría Industrial Telemetrik S.A.S. y otros v. Excelec International S.A.S., 11001319900120182951501 (Tribunal Superior de Bogotá 23 de Febrero de 2023).
- Víctor Raúl Cánepa Llanos v Nor Industrias Elliott S.R.L., Exp. N.º 838-2008/OIN, Resolución N.º 3114-2009 (TPI-Indecopi 2009).
- Wang, S.-C. (2019). *What Constitutes Equivalents? Focus on the Doctrine of Equivalents in the US, Germany, and China*. Múnich: Munich Intellectual Property Law Center (MIPLC) . Obtenido de <http://www.miplc.de/research/> Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=3663890>
- Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (U.S. Supreme Court 3 de Marzo de 1997).
- X ZR 16/09 (Bundesgerichtshof 10 de Mayo de 2011). Obtenido de <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&r=56437&pos=0&anz=1>



El magnicidio (del Osito Bimbo) y la alternativa tributaria (del Tigre Toño) contra la pérdida de valor de las marcas por prohibiciones regulatorias (a Chester Chetos)

*Luis Kudo**

-
- I. El proceso creativo y contexto**
 - II. Adquisición de valor del activo intangible
(marca/empaque/personaje)**
 - III. Prohibición regulatoria utópica**
 - IV. El daño causado al titular de marca por la prohibición**
 - V. Iniciativa de deducibilidad del valor perdido contra el impuesto
al ingreso**
 - VI. Valuación y mecánica de deducibilidad**
- Conclusión



* **Luis Kudo.** Licenciado en derecho por la Universidad Tecnológica de México, con especialidad en derecho fiscal y propiedad intelectual. Tiene una Maestría en Impuestos por la Universidad Panamericana con sede en la Ciudad de México. Fundador y socio director de la firma Kudo y Niño de Rivera Abogados. Correo: Lkudo@knr.mx, @LuisKudoAbogado.

Resumen

Debido a las restricciones legales en Latinoamérica, muchas empresas han sufrido grandes pérdidas en el valor financiero y contable de sus activos intangibles. El autor de este ensayo argumenta que, por equidad, los gobiernos deberían reconocer estas pérdidas y permitir a las empresas deducir del impuesto sobre ingresos el valor monetario equivalente a la disminución del activo intangible.

Palabras clave: Activo intangible, deducibilidad, impuesto al ingreso, pérdida de valor, prohibición regulatoria, valuación.

Abstract

Due to regulatory prohibitions in Latin America, many brand owners have suffered damage to their sales potential and have lost a significant portion of their financial and accounting value. The author of this essay argues that, in the interest of fairness and symmetry, it is reasonable for governments to recognize this loss of value and depletion of assets. They should allow for the deduction from the income tax payable, the monetized equivalent of the lost value of the intangible asset.

Keywords: *Intangible asset, deductibility, income tax, loss of value, regulatory ban, valuation*

I. El proceso creativo y contexto

Durante décadas, la publicidad ha ayudado a aumentar la visibilidad de los productos alimenticios preenvasados y de las bebidas no alcohólicas, creando conciencia e identidad de marcas. Las empresas han utilizado herramientas gráficas – con carácter de marcas registradas – en televisión, medios impresos, empaques y redes sociales para hacer más atractivos sus productos y asegurarse de que sean conocidos por el público consumidor, pues ciertamente, el mercado está saturado de opciones alimenticias y bebidas. La publicidad tiene un impacto significativo en el posicionamiento de marcas y consecuentemente en el consumo de los alimentos preenvasados y bebidas no alcohólicas vinculadas a las mismas, por lo que el combo “*publicidad y marcas*” juega un papel crucial para el estado de resultados de cualquier compañía.

A través de mensajes convincentes y creativos, las empresas persuadieron a las personas a probar nuevos alimentos y comprar bebidas específicas, siendo que dichos mensajes fueron reforzados con empaques y personajes cuya fama llegó a superar a la del producto.

Algunos ejemplos de estos personajes son “Sam el Tucán” con su nariz grande y llamativa amante de los Froot Loops y “Tony el Tigre” con su optimismo y energía por consumir Frosted Flakes o Zucaritas, ambos cereales producidos por Kellogg’s que también cuenta con su personaje el “Gallo Cornelius”, asimismo tenemos al desparpajado Chester Chetos, la ternura navideña del Oso Polar de Coca Cola, la jarra sonriente de grandes ojos de Kool-Aid y al panadero más grande del mundo y orgullosamente mexicano, el Osito Bimbo. Tratándose de empaques destacados tenemos el del “huevoito Kinder” con un juguete sorpresa en sus entrañas o la elegancia dorada de los chocolates Ferrero Roche y que decir de las bolsas abombachadas de frituras Lays o Takis.

Estos personajes y empaques, además de ser un orgullo para sus creadores y generar identificación y vinculación entre los colaboradores de la marca con sus consumidores, ciertamente se convirtieron en un catalizador para la venta de los productos que los coloca como un factor determinante en el estado de resultados y subsecuente éxito de la empresa, de ahí que el valor de estos intangibles llega a superar cualquier recurso material, activo fijo o inmueble propiedad del titular de la marca.

II. Adquisición de valor del activo intangible (marca/empaque/personaje)

Los empaques y los personajes son marcas registradas de las empresas que forman parte de su patrimonio como activos intangibles que tienen un valor contable y para efectos tributarios y para esto, hay que entender como la marca/empaque/personaje adquiere su valor financiero y contablemente. Primero existe una inversión inicial para su creación, que generalmente son honorarios para diseñadores y agencias o los salarios de trabajadores y herramientas de trabajo cuando los empaques o personajes son creados al interior de la compañía; en esta etapa se diseña el empaque y se dibuja al personaje incrustándole atributos de personalidad y una vez que se tiene el resultado final, el empaque y/o el personaje se protege jurídicamente mediante un registro marcario, tanto en la jurisdicción de su creación, como en todas aquellas donde se pretendan comercializar productos al amparo de la nueva imagen.

Por lo tanto, el nuevo activo intangible si bien no tiene una existencia física, si tiene un valor real, el cual habrá de expresarse en el patrimonio del titular financiera y contablemente sumando el equivalente de los gastos de creación mas los gastos de registro, a lo cual, para efectos de este texto, denominaremos "valor N".

Ahora bien, cuando la marca/empaque/personaje comienza a ser usada por su titular en publicidad y su uso provoca un incremento de ventas, el activo intangible (empaque/personaje) comienza a incrementar su valor¹, pues no puede valer lo mismo aquello que no genera ingreso a aquello que lo provoca. A medida que la marca se vuelve más reconocida y valiosa debido a las ventas y la preferencia del consumidor, el valor del intangible aumenta y debe reflejarse en los libros contables de la empresa, por lo que el "valor N", ahora es N^k , y así continuará incrementándose en la misma proporción que las ventas aumenten por su explotación.

En este orden de ideas, la revalorización de la marca/personaje incrementa el patrimonio de su titular y conforme a las diversas legislaciones tributarias, dicha reexpresión de valor debe asentarse en los libros contables reflejando más riqueza a favor de su propietario, lo que evidentemente tendrá efectos tributarios

-
1. Existen varios métodos de valuación de marcas comúnmente aceptados como son el "método de ingresos futuros", "valor presente de la regalía", "comparables de mercado", "costo de reemplazo", "alivio de deuda", "costo de oportunidad" y "percepción de la marca".
 2. Para expresar numéricamente algo a la máxima potencia, generalmente se utiliza la notación de exponente. Cuando elevas un número a la máxima potencia, estás multiplicando ese número por sí mismo varias veces. La notación de exponente se ve así: n^k , donde "n" es el número base y "k" es el exponente o la potencia a la que se eleva el número base.

recaudatorios, como por ejemplo: que si se concede una licencia de uso de la marca a una parte relacionada, la regalía está sujeta a un estudio de precios de transferencia partiendo del valor “N^K” y no del “valor N”; o más aún, si la marca se vendiera a un tercero no podría hacerse a “valor N”, sino a valor “N^K”, y el diferencial entre “N” y “N^K” sería considerado como ingreso acumulable para el vendedor.

Luego entonces, si el incremento de valor tiene impacto tributario recaudador en su titular, por simetría fiscal y acorde con un sistema de garantías de proporcionalidad y equidad tributaria, es válido concluir que cuando el intangible sufre una pérdida de valor, dicha disminución de patrimonio debe de ser reconocida por los gobiernos. La simetría fiscal es un principio de política tributaria que establece un parámetro de vinculación entre los contribuyentes y de equilibrio entre ingresos y pérdidas, de manera que si a una persona le corresponde el reconocimiento de un ingreso que será gravado, también debe reconocérsele la pérdida del valor de sus activos y más por causas imputables al Estado, como se expondrá a continuación.

III. Prohibición regulatoria utópica

Para el caso mexicano, la historia comienza el 27 de marzo del 2020, cuando se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a la Norma Oficial Mexicana 051 sobre las *“Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados- Información comercial y sanitaria”*. En dicha normativa se impuso un sistema de etiquetado frontal para los alimentos preenvasados y bebidas no alcohólicas en cuanto a su información nutrimental cuando presenta un contenido en exceso de energía, nutrimentos críticos e ingredientes que representen un riesgo a la salud en un consumo excesivo, y el cual comprende los siguientes sellos:



Esta restricción no se limita a la patria del Osito Bimbo, sino que se ha esparcido por varios países de la región: Chile fue uno de los primeros países en América Latina en implementar un sistema de etiquetado frontal en 2016 mediante un semáforo nutricional; mientras que en Perú y Uruguay comenzó en el 2020 mediante un

etiquetado de advertencia basado en octógonos negros para indicar productos altos en azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio; y el caso más reciente es el de Paraguay que ha emulado el sistema de advertencia brasileño; sin que ninguna de estas jurisdicciones reconozca el daño patrimonial por la disminución de ventas de producto que causa el sistema de etiquetado.

Regresando a México, el 8 de septiembre del 2022, se modificaron diversas disposiciones del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios y del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, estableciéndose que:

- La etiqueta de los alimentos preenvasados y bebidas no alcohólicas que incluyan el sistema de etiquetado frontal no deben contener personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas.
- La publicidad de los alimentos preenvasados y las bebidas no alcohólicas sujetas al sistema de etiquetado frontal, no deberá incluir personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas.

Es decir que con esas disposiciones y mediante octógonos negros se contaminó el arte visual de los empaques y se dictó sentencia de muerte para "Sam el Tucán", "Tony el Tigre", el "Gallo Cornelius", "Chester Chetos", el "Osito Bimbo" y todos los demás personajes resultado de la creatividad empresarial, puesto que ya no pueden aparecer en etiquetas o empaques ni en publicidad de los productos que arroparon por décadas. Luego entonces, si los empaques y dichos personajes fueron creados expreso para dar identidad marcario al producto y catalizar ventas con el uso de su imagen, es claro que con la prohibición de su uso, tales intangibles se tornan inservibles y de un día para otro, con un mero plumazo reglamentario, perdieron su valor por completo, pues ¿de qué sirve una marca que lícitamente fue concedida y autorizada para usarse, pero que ahora no puede ser explotada por una disposición regulatoria posterior? El activo no pierde su potencial por el paso del tiempo o por volverse obsoleto o por dejar de ser atractivo para el consumidor, sino por una disposición del Estado que evidentemente causa un daño patrimonial a su titular.

El activo intangible que hasta antes de la disposición regulatoria tenía un valor contable y financiero de "N^K", ahora refleja una pérdida de valor hasta llegar a cero, pues pierde toda utilidad para la cual fue creado y sin que dicho impacto ruinoso en el patrimonio del titular marcario sea reconocido por el Estado.

Si bien es cierto que se alude a una razón de salud pública detrás de la restricción regulatoria en estudio, esta no debe de ser irrestricta ni estar por encima de los

derechos patrimoniales de los gobernados, ya que en cualquier estado de derecho deben respetarse los derechos adquiridos y de propiedad y es incuestionable que todos los titulares de los empaques y personajes en cuestión obtuvieron su registro marcario y autorización de uso de manera lícita, por lo que no es válido que de un día para otro se les retire el derecho de explotación de la marca.

La justificación gubernamental para la contaminación visual de empaques y restricción de uso de los personajes reside en la hipótesis de que los alimentos preenvasados y las bebidas no alcohólicas sujetas al sistema de etiquetado frontal dañan la salud por causar obesidad, pero la restricción de uso de una marca no elimina el supuesto daño que pretende evitarse, ya que el producto sigue a la venta y además, el uso moderado del producto no lo determina si un personaje se asocia a la marca o no, sino que ello depende del autocontrol y la conciencia de cada individuo y tratándose de niños, con la educación y hábitos del hogar, sin que Chester Chetos pueda trastornar las costumbres y los hábitos familiares, ni que los octágonos negros sean la única forma de conocer las propiedades de cada producto.

Efectivamente, existe un falso juicio sobre el uso de los personajes, pues su simple aparición en empaques o medios no genera publicidad engañosa ni promueve el consumo desmedido y no es justo desestimar que las empresas también tienen conciencia social y que puede comulgar la publicidad de sus productos con la sugerencia de uso moderado a través de los personajes, así como tampoco nada asegura que el dejar de usar los personajes traiga publicidad ética ni que se promueva la educación alimentaria, por lo que la prohibición de uso de los personajes genera una mera expectativa, mientras que el daño que produce la imposibilidad de uso de las marcas en el patrimonio de sus titulares es real, cierto e inmediato y al no reconocerse alternativa de compensación por la prohibición, ruinoso e irremediable.

**... Hay que tener en cuenta que esta restricción
de uso de marca no se da por una conducta ilícita
de su propietario...**

Hay que tener en cuenta que esta restricción de uso de marca no se da por una conducta ilícita de su propietario, dado que éste cumplió con lo que dispone la legislación en cuanto a obtener un registro de marca y usarlo en los términos permitidos por la ley, por lo que el titular no hizo otra cosa más que aquello que le estaba permitido, ya que no es un deber jurídico para el propietario del intangible

educar al consumidor en cuanto a sus hábitos alimenticios, sino que en todo caso corresponde a la autoridad sanitaria, pero sin que ello justifique pasar por alto y atropellar los derechos de propiedad y patrimoniales de los titulares de marcas.

... La restricción de uso de las marcas/personaje se soporta en cuestiones que si bien son importantes por tratarse de políticas de salud pública, no son responsabilidad legal ni constitucional de los propietarios de las mismas...

La restricción de uso de las marcas/personaje se soporta en cuestiones que si bien son importantes por tratarse de políticas de salud pública, no son responsabilidad legal ni constitucional de los propietarios de las mismas, pues resulta muy injusto y desproporcional atribuirle a los alimentos preenvasados y las bebidas no alcohólicas toda la responsabilidad de los problemas nutricionales y de obesidad que existen en la región, cuando es más que sabido que la cocina latinoamericana, si bien es exquisita, también es cierto que es muy alto su contenido calórico, pues basta pensar en las arepas venezolanas, en los asados uruguayos, las empanadas argentinas, los tintos chilenos, los ceviches peruanos, los tacos mexicanos o la feijoada brasileira para comprobarlo. Con la restricción total de uso de las marcas/personaje parecería que la deficiencia alimentaria solamente es imputable a los productos a los que se encuentran vinculadas, lo que ha quedado demostrado no es así, de ahí que es del todo desproporcional e injustificada la imposibilidad total de uso de los personajes, cuando estos no son la única causa, ni mucho menos la mas determinante de los problemas alimenticios en mención.

IV. El daño causado al titular de marca por la prohibición

La prohibición en análisis se traduce en que un gobernado sin haber hecho mal uso del activo intangible y no haber incumplido con norma alguna, pierde el derecho de explotación del activo sufriendo un detrimento en su patrimonio, es decir que sin causa ilícita imputable al titular de la marca, el Estado ataca su patrimonio, pues como se ha señalado previamente, el bien pierde su valor al transformarse en un inservible y es por eso que se sostiene que lo mínimo que corresponde para el perjudicado es que el Estado de una u otra manera le reconozca el daño sufrido y

pueda obtener una compensación, que en este texto se propone y soporta, sea de índole tributaria.

En efecto, si el activo intangible se torna inservible por disposición estatal, entonces pierde su valor contable y financiero y en consecuencia el patrimonio del titular disminuye, por lo que, por justicia y simetría, es dable que dicha pérdida de valor y merma en el patrimonio sea reconocida por los gobiernos y se permita disminuir/deducir del monto del impuesto por ingresos a cargo, el equivalente monetizado de la pérdida de valor del activo intangible.

V. Iniciativa de deducibilidad del valor perdido contra el impuesto al ingreso

La alternativa de compensación propuesta no impacta directamente en las finanzas públicas porque no representa una erogación a favor del contribuyente que implique una asignación presupuestal, dado que no se pide el “pago” o “devolución” del monto monetizado de la pérdida de valor de la marca, sino que la alternativa propuesta es un reconocimiento contable y tributario en cuanto a que aquella minusvalía sufrida se reconozca en libros y pueda ser disminuida del impuesto sobre el ingreso para restituir al afectado por el daño sufrido.

Esta hipótesis de compensación, además de justa es simétrica, porque si el propietario de la marca/empaque/personaje la enajenara al valor N^K , evidentemente tendría un ingreso acumulable gravable por el diferencial incremental entre el valor N y el valor N^K , luego entonces, siguiendo esa misma línea de pensamiento, es equitativo concluir que si el incremento de valor para efectos de enajenación del intangible causa impuesto, entonces la disminución de valor del mismo intangible por cuestiones regulatorias gubernamentales debe de ser reconocida como una pérdida deducible para efectos tributarios.

La teoría general de la pérdida fiscal, en el contexto de la deducibilidad para el contribuyente (titular marcario), se relaciona con los menoscabos financieros que la empresa puede experimentar y cómo estas pérdidas pueden afectar su carga tributaria y su situación financiera en general. Una pérdida fiscal – en un sentido convencional – ocurre cuando los pasivos deducibles de un contribuyente superan sus ingresos imponibles en un período fiscal determinado, por lo que para efectos de la hipótesis del resarcimiento del daño que se plantea en este texto, bien cabe la reflexión en cuanto a que si la pérdida de valor de un activo por cuestiones imputables al Estado por temas regulatorios (con finalidad y metas cuestionables)

que impacta negativamente en la contabilidad y la riqueza del contribuyente, puede equipararse a una pérdida fiscal deducible del impuesto a cargo.

En consideración de este autor, ciertamente puede presumirse cierta analogía entre la pérdida fiscal convencional y la disminución de valor de la marca, dado que la pérdida de valor del activo intangible se traduce en un quebranto financiero en perjuicio de su titular que impacta en su esfera tributaria, pues al disminuir la riqueza del contribuyente, de igual forma baja su potencial para contribuir. Es más que evidente que en la tributación no existe aspecto moral alguno, sino que todo se resume al resultado entre ingresos contra gastos, pero si la legislación tributaria le da reconocimiento a la pérdida fiscal convencional y que esta puede generarse por causas imputables al contribuyente como podría ser una mala administración o la no consecución de ventas, luego entonces, desde un aspecto moral del deber ser ¿Cómo no darle reconocimiento tributario a la pérdida de valor de un activo por cuestiones completamente ajenas a su propietario? ¿Cómo es que se justifica la deducibilidad de una pérdida imputable al propio contribuyente, pero no una pérdida contable y financiera provocada por el gobierno?

... La prohibición de explotación del diseño de un empaque o de una marca/personaje que en su momento fue obtenida lícitamente y bajo un uso permitido y que con los años llega a tener más reconocimiento y posicionamiento que el producto mismo, definitivamente merma el potencial generador de utilidades que tiene su titular...

No debe pasar por desapercibido el tamaño de las marcas que se afectan, ni dejar de dimensionar la magnitud de lo que se pierde ante la prohibición de uso de los personajes o la alteración de los empaques con octágonos negros, pues en la economía moderna es un hecho irrefutable que los intangibles superan el valor de los materiales, pues una botella de Coca Cola, sin la marca Coca Cola y su vestimenta roja, se transforma de ser el refresco más vendido en el mundo a simple agua negra con azúcar. La prohibición de explotación del diseño de un empaque o de una marca/personaje que en su momento fue obtenida lícitamente y bajo un uso permitido y que con los años llega a tener más reconocimiento y posicionamiento

que el producto mismo, definitivamente merma el potencial generador de utilidades que tiene su titular, y de tener contablemente un activo por demás valioso y cotizado, de un día para otro – por la prohibición regulatoria – se tiene un inservible, siendo evidente que en el patrimonio del titular se causa una pérdida equiparable a las fiscales por provocar un impacto significativo y negativo en su situación financiera, por lo que si en diversos sistemas tributarios las pérdidas pueden ser deducidas en años fiscales futuros, también es dable disminuir del impuesto a cargo la pérdida de valor del intangible, pues solo así se alivia y se ayuda al contribuyente a recuperarse de la pérdida sufrida.

... el cese de uso de un personaje o la contaminación de un empaque con octágonos negros no resuelve la mala nutrición ni los problemas de obesidad de nadie...

El reconocimiento de las pérdidas fiscales es un elemento importante en la política tributaria en aras de la equidad y la justicia fiscal, luego entonces, bajo el mismo espíritu de equidad y justicia fiscal ¿Por qué no reconocer la afectación negativa en el patrimonio frente al impuesto a cargo por la pérdida de utilidad y valor del intangible? Mas, como se ha repetido a lo largo de este texto, que la pérdida de valor obedece a cuestiones ajenas al titular de la marca y siguiendo intereses de salud pública del Estado que ciertamente se antojan utópicos, pues el cese de uso de un personaje o la contaminación de un empaque con octágonos negros no resuelve la mala nutrición ni los problemas de obesidad de nadie, sino que poniendo las cosas en su justa dimensión, es mayor el daño que causa la prohibición de uso del intangible en la empresa, que el beneficio que obtiene la sociedad.

VI. Valuación y mecánica de deducibilidad

Permitir la deducibilidad de la pérdida de valor de la marca hace que los contribuyentes sean tratados de manera más equitativa al reconocerse el detrimento en el negocio y se evita que el contribuyente se vea sobrecargado con impuesto a cargo y al mismo tiempo perder uno de sus mayores catalizadores para la generación del ingreso.

... esta alternativa de compensación puede tener aplicación diferida para no causar un impacto mayor en la recaudación gubernamental...

Incluso, esta alternativa de compensación puede tener aplicación diferida para no causar un impacto mayor en la recaudación gubernamental mediante la creación de un esquema de deducibilidad del valor perdido de manera porcentual por cada ejercicio fiscal; esto es que el contribuyente no deduzca en un solo ejercicio fiscal el valor total perdido, sino amortizarlo en el tiempo hasta por diez años a razón de diez puntos porcentuales por cada año y para evitar abusos o prácticas fraudulentas puede establecerse que para que el contribuyente acceda al beneficio planteado, debe contar con una valuación pericial de la marca o del empaque registrada en libros contables y un estudio que soporte el potencial económico que se ha perdido y el daño financiero que se ha causado ante la prohibición de uso, pues lo que busca esta propuesta no es lucro indebido, sino que la empresa se recupere de la adversidad financiera que le provoca la prohibición regulatoria y se le ayude a no perder su capacidad participativa en el mercado.

La valuación de un activo intangible no monetizado es un proceso que implica determinar la valía significativa del mismo para reflejarse en los libros contables de la organización, para lo cual, el primer paso es identificar y definir claramente el intangible que se va a valorar, que en este caso será aquel que ha sido prohibido para su uso por la restricción regulatoria, debiéndose considerar su naturaleza, su contexto de uso, su impacto en las ventas, su posicionamiento en la población y su importancia para la empresa. Existen varios métodos para valorar intangibles, y la elección depende de la naturaleza del intangible y de la finalidad de la valuación, pero los métodos más comunes incluyen el enfoque de costo, el enfoque de mercado, y el enfoque de ingresos.

... Para llevar a cabo una valuación precisa, es necesario recopilar datos relevantes sobre el intangible, el mercado en el que opera y considerar el "principio de separación" ...

Para llevar a cabo una valuación precisa, es necesario recopilar datos relevantes sobre el intangible, el mercado en el que opera y considerar el "principio de separación" que es un concepto clave para la valuación cuando se trata de determinar el valor de lo perdido, ya que el negocio continuará, al igual que la venta del producto, si se considera que la prohibición se limita al uso de la marca/personaje o a la contaminación con octágonos negros de un empaque y en consecuencia, el valor perdido del intangible prohibido se determinará de manera independiente

y separada de los otros activos relacionados del mismo propietario, por lo que a través del “principio de separación” se logra que la expresión de valor perdido del intangible se obtenga por sus características propias y únicas sin estar influida por otros activos o pasivos de la empresa, lo que permitirá que la deducción del valor perdido se limite al efecto causado por la prohibición de uso del activo intangible sin considerar variables adicionales que pudieran resultar en una deducción mayor a la que corresponde.

... a través del “principio de separación” se logra que la expresión de valor perdido del intangible se obtenga por sus características propias y únicas sin estar influida por otros activos o pasivos de la empresa...

La metodología de valuación puede incluir investigaciones de mercado, análisis de comparables, y datos financieros históricos, entre otros. Otro punto vital para obtener una valuación correcta para los fines aquí pretendidos, es reflejar la expectativa sensata de los flujos de ingresos asociados con ese intangible que se habrán perdido por la prohibición de uso. Esto requiere estimar los ingresos futuros que se esperaban generar con la explotación del intangible y que ahora ya no se podrán obtener. En este orden de ideas, la expresión del valor de lo perdido para la deducibilidad pretendida se habrá de centrar en la revaluación histórica que ha tenido el intangible desde su creación hasta el momento de la prohibición, así como determinar el valor intrínseco del intangible en función de la capacidad que perdió para generar ingresos futuros o proporcionar otros beneficios económicos.

... La metodología de valuación puede incluir investigaciones de mercado [...] la expresión del valor de lo perdido para la deducibilidad pretendida se habrá de centrar en la revaluación histórica que ha tenido el intangible desde su creación hasta el momento de la prohibición...

Una vez aplicado el método de valuación y se hayan realizado todas las estimaciones, se llega al valor perdido del intangible y dicho monto es el que podrá

deducirse del impuesto a cargo diferido y amortizado a diez años. Este valor debe presentarse de manera clara y transparente, e incluso, para efectos de probidad y buenas prácticas, ponerse a disposición de las autoridades tributarias para ser revisado y validado, sin que el monto del valor perdido del intangible pueda actualizarse, sino que el valor de lo perdido, una vez cuantificado deberá ser la base inamovible para la deducción diferida, pues la pérdida de valor se genera en una única ocasión al momento de la prohibición de uso y no por el paso del tiempo ni el comportamiento de la industria.

... La propuesta que se plantea se apoya
en la justicia fiscal...

Conclusión

La propuesta que se plantea se apoya en la justicia fiscal, la cual se refiere a la equidad, la proporcionalidad y la imparcialidad en el sistema tributario de un país. La justicia fiscal es un principio fundamental en la política tributaria que busca garantizar que los impuestos se recauden y distribuyan de manera justa y equitativa entre los contribuyentes y que las cargas fiscales sean proporcionales a la capacidad de pago de cada empresa. La justicia fiscal debe ser un objetivo en cualquier política e implica una tributación que reconozca tanto las ganancias, como las pérdidas que sufre el contribuyente y en este caso es claro que el titular de la marca/personaje sufre un golpe patrimonial que merma su riqueza y potencial para el pago del tributo, por lo que lo menos que debe de hacer el Estado, es reconocer la pérdida como un concepto disminuible del impuesto a cargo, pues de lo contrario, se tiene como resultado un Estado recaudador que no da importancia a las condiciones que impactan al contribuyente y que con el tiempo habrá de perder su interés como destino de inversión.

En efecto, el reconocimiento de los impactos negativos en el patrimonio del contribuyente incentiva la inversión y el emprendimiento, pues se reduce el riesgo financiero para las empresas y los individuos. Cuando el inversionista sabe que su capital se encuentra en una jurisdicción que reconoce la deducción de pérdidas de valor como la que nos ocupa, tiene el aliento de seguir invirtiendo en ese lugar, pues se crea una relación simbiótica donde el ingreso produce impuesto y la pérdida una disminución de éste y ello ayuda a que las personas tomen riesgos empresariales e inviertan en proyectos que pueden generar nuevas ganancias en el futuro y que con

el tiempo reponen el tributo no recaudado por la deducción de la pérdida del valor del activo intangible.

... Consentir la pérdida de valor de las marcas y empaques registrados por una prohibición regulatoria sin compensación alguna no es cosa menor ni debe ser permitido por la industria con resignación...

Consentir la pérdida de valor de las marcas y empaques registrados por una prohibición regulatoria sin compensación alguna no es cosa menor ni debe ser permitido por la industria con resignación, pues si bien hoy se trata de personajes y empaques con octágonos negros, mañana puede tratarse de cualquier marca en lo general por el simple argumento de tratarse de alimentos preenvasados o bebidas no alcohólicas, lo cual no es descabellado, pues ya ha sucedido y si no, basta voltear a ver a la industria del tabaco (sin que esto obvie la nocividad del tabaquismo).

Por supuesto que la opción aquí propuesta es controvertible y muchos puristas contables no la habrán de compartir, pero estamos ante la realidad incuestionable de que aquellos propietarios de las marcas/personajes o comercializadores de productos bajo el sistema de etiquetado que han disminuido ventas por la prohibición regulatoria, han sufrido un daño patrimonial por una cuestión que no les es atribuible, sino por la expectativa utópica de que la restricción publicitaria y de imagen habrá de resolver los problemas de educación alimentaria de la región, por lo que ante la pérdida de valor del activo intangible por tornarse inservible, es claro que el gobernado tiene derecho a demandar alternativas creativas a sus legisladores para que se le compense por el daño sufrido.

... ante la pérdida de valor del activo intangible por tornarse inservible, es claro que el gobernado tiene derecho a demandar alternativas creativas a sus legisladores para que se le compense por el daño sufrido...



Protección de la imagen comercial en México

*Jimena Cuevas**, *Aldo de Landa***,
*Guillermo Antonio Ballesteros****



* **Jimena Cuevas.** Abogada, egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Asociada en el Departamento de Marcas en Arochi & Lindner, S.C. México. Correo electrónico: jcuevas@arochilindner.com



** **Aldo de Landa.** Abogado, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Maestría en Derecho con especialidad en Propiedad Intelectual de University College London. Of Counsel en Arochi & Lindner, S.C. México. Correo electrónico: alanda@arochilindner.com



*** **Guillermo Antonio Ballesteros.** Abogado, egresado de la Universidad del Valle de México, Asociado en el Departamento de Marcas en Arochi & Lindner, S.C. México. Tiene más de 28 años de experiencia en propiedad industrial, especialmente en materia de marcas nacionales e internacionales. Correo electrónico: gballesteros@arochilindner.com

Resumen

El “*trade dress*” o imagen comercial se refiere a la apariencia visual y estética general de un producto o servicio, así como de su empaque o presentación, que identifica y distingue el origen comercial de los bienes o servicios en el mercado. Esto incluye elementos como el diseño del producto, el empaque, la combinación de colores, las formas, las etiquetas, la tipografía y cualquier otro aspecto visual que pueda ser distintivo y reconocible por los consumidores. En México esta figura se protege de dos formas que no se excluyen ni contraponen sino que se complementan: el *trade-dress* no registrado, en donde el derecho nace a partir del uso efectivo que su titular ha venido haciendo, y la imagen comercial registrada como marca, en donde el derecho exclusivo nace a partir del registro.

Palabras clave: Imagen comercial, *trade dress*, marca tridimensional

Abstract

Trade dress refers to the overall visual and aesthetic appearance of a product or service, including its packaging or presentation that identifies and distinguishes the commercial origin of goods or services in the market. This encompasses elements such as product design, packaging, color combinations, shapes, labels, typography, and any other visual aspect that can be distinctive and recognizable to consumers. In Mexico, this concept is protected in two ways that are not mutually exclusive or contradictory but rather complementary: unregistered trade dress, where the right arises from the effective use by its owner, and registered commercial image as a trademark, where the exclusive right arises from registration

Keywords: Commercial image, trade dress, three-dimensional trademark.

La imagen comercial o *trade-dress* se ha convertido en un elemento esencial en la estrategia de marketing y branding de las empresas en la actualidad. Representa la apariencia distintiva de un producto, servicio o establecimiento; de manera literal, la imagen con la que un comerciante viste su producto o su tienda para que sea identificable en el mercado.

En el caso de productos, puede incluir elementos como el diseño del envase o empaque, la combinación de los colores, la tipografía y otros aspectos visuales que le brinden una imagen e identidad propias. En un establecimiento comercial, interviene la apariencia particular que le otorga la combinación de elementos de arquitectura, mobiliario, decoración, disposición, ambientación y hasta menús y vestimenta del personal. Hablando de servicios, cobra especial relevancia el entorno digital y la manera en que las tiendas online, páginas web, redes sociales, plataformas de contenidos y *apps* buscan crear no solo la mejor experiencia de usuario posible sino también una identidad visual única, a través, por ejemplo, de las llamadas interfaces gráficas de usuario (GUI por sus siglas en inglés).

Esta creciente importancia de la imagen comercial en la economía global ha servido para que su protección legal evolucione dentro del marco de los derechos de propiedad industrial y específicamente el Derecho de Marcas.

En México, en términos generales podemos ubicar tres distintos modos y momentos en torno a la protección de esta figura jurídica: (1) antes de 2006, dentro del marco de represión de conductas de competencia desleal; (2) entre 2006 y 2018, como protección pensada fundamentalmente para franquicias, pero reconocida tanto en ley como por los tribunales indistintamente para cualquier tipo de producto o servicio; y (3) 2018 en adelante, agregando un nivel complementario de protección como signo distintivo registrable dentro de la familia de las llamadas marcas no tradicionales.

En efecto, el concepto de imagen comercial se introdujo por primera vez en la legislación mexicana en el año 2006¹, con motivo de un paquete de reformas relacionadas a franquicias, buscando dotar de protección precisamente a una de las columnas vertebrales de ese modelo de negocio, esto es, el *trade-dress* con el que natural y necesariamente deben identificarse todas las unidades franquiciadas. Una tienda Starbucks debe lucir como una tienda Starbucks donde sea que la encontremos, siguiendo un determinado estándar de sillas, mesas, muebles, letreros, menús, pantallas, iluminación, espacios, uniformes y en general una apariencia y ambientación que en conjunto permiten al consumidor saber que se

1. Diario Oficial de la Federación, *Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial el 25 de enero de 2006*. Ley de la Propiedad Industrial (1994), Artículo 213.XXVI.

encuentra en una cafetería de esa franquicia, incluso sin necesidad de observar el nombre o logotipo.

Antes de su incorporación legislativa, la imagen comercial de alguna forma lograba encontrar protección a través de dos normas que sancionaban conductas de competencia desleal relacionadas con la propiedad industrial: la primera, bajo la fórmula general que prohibía *“realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula”*²; la segunda, bajo la figura del riesgo de asociación que sancionaba los actos comerciales que causaban o inducían al público a confusión, error o engaño por hacer creer infundadamente que un establecimiento tenía relación con otro o que un comerciante fabricaba o vendía productos o prestaba servicios con la autorización o especificaciones de un tercero³.

Sin embargo, fue hasta 2006 que el legislador sancionó expresamente la conducta consistente en *“usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado”*⁴. Si bien este concepto legal reconocía expresamente la aptitud de la imagen comercial para identificar no solo servicios sino también productos, en la práctica parecía no existir consenso al respecto, sobre todo al observar el requisito de *“elementos operativos”* que fue insertado en la norma, teniendo una afinidad mucho más cercana a los establecimientos que a los productos. No obstante, los tribunales pronto comenzaron a reconocer que el *trade-dress* no es una figura exclusiva de las franquicias, establecimientos o servicios, y que su protección surge y se justifica con independencia de otros derechos que pudieran (o no) estar presentes en el producto o servicio en cuestión, incluyendo marcas registradas.

El primer precedente publicado de imagen comercial (2007) definió sus características como elementos que forman parte de la marca o van a asociadas a ella (incluyendo apariencia, presentación, ornamentos y complementos) y que tienen un ingrediente psicológico y una función dinámica, toda vez que evocan en la mente del consumidor un conjunto de las peculiaridades del producto o servicio⁵.

2. Ley de la Propiedad Industrial (1994), Artículo 213.I.

3. Ley de la Propiedad Industrial (1994), Artículo 213.IX.

4. Ley de la Propiedad Industrial (1994), Artículo 213.XXVI.

5. Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López. Registro digital: 170512. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Otra tesis aislada del mismo tribunal (2008) se refirió a esta figura – bajo el nombre de *imagen publicitaria* – como uno de los componentes que producen impacto en el consumo de productos con empaques y cuyo estudio resulta relevante al analizar prácticas de competencia desleal⁶. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el derecho a la imagen comercial (2015) y lo definió como una derivación del derecho de propiedad industrial, entendida como la pluralidad y combinación de elementos que permite distinguir productos o servicios y que representa una ventaja competitiva en virtud de la identificación generada⁷.

En 2018, se fortalece aún más la protección del *trade-dress* en México al establecerse que puede constituir una marca “*la pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que al combinarse, distinguen productos o servicios en el mercado*”⁸, precepto que se mantuvo en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial promulgada en 2020⁹, con la importante corrección legislativa de indicar “*elementos operativos o de imagen*”¹⁰.

Esta nueva capa de protección a la imagen comercial no debe entenderse como una transformación de su naturaleza jurídica ni como una condición de protección el que se registre como marca, sino como un reconocimiento expreso adicional como uno de los derechos de propiedad industrial que, si bien es afín a las marcas, merece una salvaguarda independiente y sin necesidad de registro previo, a fin de garantizar que la identidad visual que *viste* a los bienes y servicios sea asociada con el origen comercial único del cual provienen.

En suma, podemos decir que en México la imagen comercial encuentra hoy dos tipos o niveles de protección que se complementan y no se excluyen ni contraponen: el *trade-dress* no registrado, en donde el derecho nace a partir del uso efectivo

6. Amparo directo 238/2008. Pepsico, Inc. 15 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. Registro digital: 164947. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
7. Amparo directo en revisión 5287/2014. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 20 de mayo de 2015. Mayoría de cuatro votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rodrigo de la Peza López Figueroa. Registro digital: 2009677. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
8. Diario Oficial de la Federación, *Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial el 18 de mayo de 2018*. Ley de la Propiedad Industrial (1994), Artículo 89.VII.
9. Diario Oficial de la Federación, *Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y se abroga la Ley de la Propiedad Industrial del 1° de julio de 2020* (edición vespertina).
10. Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (2020), Artículo 172.VII. Esta modificación también fue adoptada en el Artículo 386.XXIV, el cual define ahora la conducta sancionada como “*[u]sar la combinación de signos distintivos, elementos operativos o de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a creer o suponer una asociación inexistente con quien acredite el derecho*”.

que su titular ha venido haciendo, y la imagen comercial registrada como marca, en donde el derecho exclusivo nace precisamente a partir del registro.

Ahora, hablando en particular sobre las marcas de imagen comercial, se entienden entonces como la combinación de elementos que reuniría una marca nominativa, mixta, tridimensional y hasta marcas no tradicionales, tales como olfativas y sonoras; pero entonces ¿qué es lo que diferencia a una marca de imagen comercial de otras?

La definición legal¹¹ no nos brinda una respuesta clara o satisfactoria, pues parecería que la única diferencia es que la marca de imagen comercial ampara la presentación de un producto mientras que una marca tridimensional ampara su forma. Es decir, podríamos pensar que la marca tridimensional es un subconjunto de una marca de imagen comercial o, mejor dicho, que la imagen comercial puede reunir una marca tridimensional.

Sin embargo, la imagen comercial abarca la imagen total y la apariencia global de un producto o establecimiento y no solo el envase; se ocupa de la totalidad de elementos como son colores, forma, palabras, textura, gráficos. Esto implica entonces que una marca de imagen comercial puede amparar el color con el que se vende un producto o su empaque, aunque pareciera que el color, por sí mismo, parecería no reunir el requisito de conformar una pluralidad de elementos operativos o de imagen.

Como cualquier otro tipo de marca, para que una solicitud de imagen comercial sea exitosa debe demostrar que es distintiva y además no caer en ningún supuesto de prohibición absoluta, incluyendo descriptividad y funcionalidad. En caso de que no sea intrínsecamente distintiva, el interesado podrá cumplir con este requisito si demuestra la distintividad adquirida de su signo, esto es, que el público asocia la marca de imagen comercial con un origen empresarial. Al respecto, es importante señalar que la distintividad adquirida no es un tipo de marca sino un supuesto de excepción que permite el registro de signos que originalmente no podrían obtenerlo, precisamente por falta de distintividad originaria o intrínseca.

También resulta pertinente preguntarnos las razones por las que conviene contar con un registro de marca de imagen comercial y si podría existir duplicidad entre un registro de marca de imagen comercial y un registro de una marca tridimensional o mixta.

Actualmente, se han obtenido en México 1,020 registros de marca de imagen comercial¹², de los cuales muchos podrían componer una marca mixta y/o tridimensional mixta, como se observa a continuación:

11. Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (2020), Artículo 172.VII.

12. Número obtenido de la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. <https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/result?s=dc54633b-b945-4a49-800c-210d3e67bc53&m=I&fs=REGISTRADO>

Reg. No. 2251508

Marca de imagen comercial de un empaque:



Titular: Grupo Bimbo,
S.A.B de C.V.

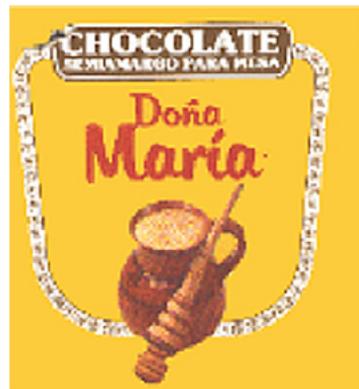
Descripción de la marca: La imagen comercial que se detalla será utilizada sobre empaques para productos de la clase 30. en la parte media-superior del empaque se despliega el signo distintivo takis, que es parcialmente subrayado por un trazo. posteriormente en la parte media-inferior e inferior del empaque se incorpora la imagen de un remolino. este remolino despliega verticalmente dos signos distintivos de forma enrollada y carácter tridimensional los cuales se inclinan en distintas perspectivas diagonales. el remolino también incluye estilizaciones de los ingredientes que conforman al producto correspondiente.

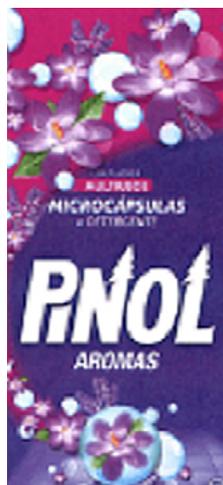
De la imagen anterior, se desprende que en la legislación mexicana sigue siendo un reto la manera en cómo se protegen las imágenes comerciales. Una primera dificultad para el solicitante es describir su marca de una manera clara y comprensible para todos, pues dicha descripción podría terminar siendo decisiva en la delimitación de los derechos por parte de un tribunal en caso de algún conflicto. Pareciera que la marca arriba señalada es de naturaleza mixta cuando en realidad no lo es. De hecho, Grupo Bimbo también cuenta con el registro de marca No. 2295983 que corresponde a una marca mixta.



También han existido retos importantes en los diferentes momentos de protección ya comentados. Antes de 2006, era común buscar protección registral de imagen comercial a través de marcas mixtas que combinaban los elementos nominativos y gráficos que se incluían en la etiqueta de un producto y que comprendían tipografía, combinación de colores, diseños y formas de empaques.

<p>8 - ETIQUETA O ESPECIMEN DE LA MARCA</p> 	<p>9 - DOCUMENTOS ANEXOS</p> <p>DOCUMENTOS QUE EL INTERESADO DEBERA ANEXAR A LA SOLICITUD</p> <p>8 IMPRESIONES DE LA MARCA BLANCO Y NEGRO <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>8 IMPRESIONES DE LA MARCA A COLORES (EN SU CASO) <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>CARTA PODER JUANANDO NO SE TRAMITE POR EL INTERESADO <input type="checkbox"/></p> <p>TESTIMONIO QUE COMPRUEBE LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR (VBR ANEXO) <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>EN SU CASO: No REG. G'RAL DE PODERES <input type="checkbox"/></p>	<p>7 - DESCRIPCIÓN Y RESERVAS</p> <p>DESCRIPCIÓN DE LA MARCA: LA MARCA CONSISTE SUSTANCIAMENTE EN SU REPRESENTACIÓN DETALLADA COMO APARECE EN LA ETIQUETA O EN EL ESPECIMEN DE LA MARCA</p> <p>RESERVAS: Del derecho exclusivo al uso: 1) de la denominación "DOÑA MARÍA", 2) del uso del diseño que la acompaña en el personaje anexo, 3) de la combinación de colores amarillo, café, café claro, café obscuro, blanco y rojo en que la marca se muestra en dicho personaje y 4) del contorno general tal como aparece en el personaje anexo y de la impresión (VBR ANEXO)</p> <p>EXCLUSIÓN DE LEYENDAS NO RESERVABLES "CHOCOLATE SEMIABADO PARA HELA" Y "LA FIGURA DE SU JARRO CON CHOCOLATE".</p>
---	--	---





Sin embargo, a partir de 2018 este tipo de marcas ya pueden registrarse bajo la nomenclatura de imagen comercial y brindar una protección adicional y complementaria a los agentes económicos, presentando no solo una vista del signo o "etiqueta" sino todas las perspectivas que permitan percibir, el conjunto de características propias de sus productos, servicios o tiendas, las cuales se ejemplifican para una mejor apreciación:

Envases de productos de limpieza para el hogar



Máquina dispensadora de combustible y estación de servicio



Tiendas de servicio y farmacias



Guantes de box



Camioneta pick-up reparto de garrafones de agua purificada



Estuche para dispositivos auriculares inalámbricos



Finalmente, la protección de marcas de imagen comercial tendrá, al igual que cualquiera otra clase de marca y los avisos comerciales, una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de concesión, renovables por el mismo periodo, siempre y cuando se declare el uso real y efectivo de la marca dentro de los tres meses posteriores, contados a partir del cumplimiento del tercer año de concedido el registro. En el supuesto de no presentar la declaración de uso dentro del plazo referido, el registro caducará.

En conclusión, el derecho de imagen comercial o *trade-dress* deberá entenderse como la protección derivada de la pluralidad de elementos distintivos, operativos o de imagen de productos, servicios y establecimientos, en las que se combinan colores, formas, tipografía y diversos aspectos visuales que les brindan una imagen e identidad propias. Esta protección puede derivar del simple uso de la imagen comercial o bien obtenerse a partir de su registro como marca, o bien en un esquema complementario o acumulativo de ambos.



Exorcizando al sistema de patentes de invención

Francisco Astudillo Gómez*

"No es posible frenar la creatividad humana. Si no se puede prohibir a un artista el despliegue de su capacidad creadora, tampoco se puede inhabilitar a quienes tienen especiales dones para el desarrollo científico y tecnológico, cuyas capacidades han sido donadas por Dios para el servicio a los demás".

Francisco, 2015, p.103, N° 131



* **Francisco Astudillo Gómez.** Doctor en Derecho de la Universidad Central de Venezuela, Profesor del Curso de Doctorado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Profesor fundador del Postgrado de Propiedad Intelectual de la Universidad de Los Andes (Mérida, Venezuela), Profesor de la Especialización en Propiedad Intelectual de la Universidad Monteavila (Caracas, Venezuela), Director de Patentes del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) de Venezuela, Consultor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (Ginebra, Suiza), Consultor de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (Ginebra, Suiza).

- I. Origen del Derecho de Patentes**
 - 1. La Serenissima
 - 2. El Estatuto de Monopolios Inglés
- II. Funciones de las patentes de invención**
 - 1. Función incentivadora de la creatividad técnica
 - 2. Función transaccional
 - 3. Función divulgadora de información
 - 4. Función de enseñanza
 - 5. Función indicadora de inversión y capacidad de I+D
- III. Los primeros rechazos**
- IV. Papel del sistema de patentes en la transferencia de Tecnología**
- V. La salud pública y las patentes**
 - 1. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)
 - 2. Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública
 - 3. Panel de Alto Nivel sobre Innovación y Acceso a las Tecnologías de la Salud
 - 4. Solicitud de exención de determinadas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC para la prevención, contención y tratamiento de la COVID-19
 - 5. Proyecto de convenio, acuerdo u otro instrumento internacional de la OMS sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias
- VI. Apreciación de algunas críticas a las patentes en países en desarrollo**
- VII. Consolidación definitiva del sistema de patentes**
- Conclusiones
- Bibliografía
- Acrónimos

Resumen

Aunque sin poder ni licencia para expulsar demonios de conformidad con los preceptos concernientes de la fe católica, intentaremos en las próximas líneas desvelar algunas verdades y mitos sobre el sistema de patentes, con la idea de tener mayor claridad sobre su compleja estructura y utilidad. En tal sentido a continuación se explica el origen, funciones y rechazos de las patentes, así como su papel en la transferencia de tecnología, su relación con la salud pública y las críticas que se hacen a ellas en los países en desarrollo.

Palabras clave: Patentes-mitos, patentes-origen, patentes-funciones, patentes-críticas

Abstract

Although without the power or license to expel demons in accordance with the precepts of the Catholic faith, we will attempt to unveil some truths and myths about the patent system in the following lines, with the idea of gaining greater clarity about its complex structure and utility for society in general and for countries in particular. This takes into account its validity, derived from the so-called principle of territoriality, which governs this particular private right concerning technical creations (inventions). In this regard, the following explains the origin, functions, rejections of patents, as well as their role in technology transfer, their relationship with public health and the criticisms in developing countries.

Keywords: *Patents-myths, patents-origins, patents-functions, patents-criticisms.*

I. Origen del derecho de patentes

Aunque la noción de recompensar las creaciones técnicas con un derecho de uso exclusivo se remonta en el pasado hasta la antigua Grecia, donde incluso los creadores de especialidades gastronómicas podían recibir ganancias exclusivas durante un año (Lapointe, 2000, p. 2), y a la Inglaterra medieval, reflejados en las llamadas *letters patents* (*litterae patentes*), que eran documentos otorgados por monarcas para conferir derechos y privilegios, aunque no exclusivamente sobre invenciones, el derecho de patentes, como lo conocemos hoy, tiene su origen en Venecia en plena edad media, mediante la sanción del Parte Veneziana por el Senado de esa ciudad-estado (forma de organización política en Europa durante el medievo).

Lo usual en la mayor parte de las ciudades-estado en dicha época, principalmente en Italia, era que monarcas y gobernantes absolutistas otorgaran en forma caprichosa a súbditos y favoritos monopolios sobre productos, servicios o actividades que las demás personas requerían, para que se beneficiaran económicamente explotándolos en forma exclusiva.

Existen muchos casos documentados de privilegios dados por gracia de superiores en ciudades de la Europa medieval. Por ejemplo, en la misma ciudad de Venecia, se confirieron privilegios o derechos de exclusiva mineros y agrícolas. Así, expone Giulio Mandich: "...que las concesiones del Senado se daban a personas especiales que intentaban dedicarse, casi siempre con socios u otros participantes, a nuevas actividades en el campo minero o agrícola: sea explotando una nueva mina, especialmente en el Dominio de Terraferma, sea introduciendo nueva cultura, especialmente en Creta" (Astudillo, 2019, p. 72).

El mismo autor señala que "una privativa sobre una nueva máquina para enfurtir tejidos fue concedida a Franciscus Pieri, en 1416 y pudiera considerarse como la primera prueba documentada de una patente" (Ammanati, 2019, p. 20).

El instrumento fundamental de esta política se identificó en la concesión de varios derechos resumidos en la expresión 'privilegio' (u otros como 'licencia', o 'patente', o 'privado', etc.). La forma institucional del privilegio respondía de forma relativamente sencilla a las necesidades mencionadas y se insertaba con naturalidad, sin causar demasiados traumas, en el marco conceptual de los gobiernos absolutistas, apareciendo bajo la forma de una graciosa concesión o mecenazgo (Ammanati, 2019, p. 20).

1. La Serenissima

Durante 1.100 años, desde el 697 (D.C.) hasta el 1797 (D.C.), existió en el nordeste de Italia una ciudad-estado soberana y marítima denominada República de Venecia, más conocida como la Serenissima, por ser una tranquila ciudad comparada con otras localidades de la época y donde imperaba la diplomacia y no la guerra. Llegó a ser uno de los centros más activos del desarrollo económico y cultural mundial que giraba en torno al mar Mediterráneo.

Fue la Serenissima, la entrada que dio acceso a productos manufacturados en Europa que se trasladaban hacia el oriente, en un intercambio que permitió, que llegaran por esta misma vía artículos como especias, alfombras, trabajos en metal, perfumes, etc., pero igualmente llegaron personas, especialmente artesanos con sus ideas para la materialización y fabricación de artículos necesarios y útiles.

Si en algún lugar podía germinar la intención por parte de algunas personas de poseer para sí (*animus possidendi*) el conocimiento por ellas generado, fue en la Serenissima, debido a la creatividad reflejada en el arte y la arquitectura únicos de Venecia, pero principalmente por el extenso y brillante grupo de artesanos y orfebres que hicieron vida en la misma generando productos únicos, como las piezas de vidrio trabajadas a mano. Esta particular técnica fue desarrollada por sopladores de vidrio de Constantinopla después de la invasión veneciana de 1204 y fue enriquecida aún más por los refugiados bizantinos tras la conquista otomana de Constantinopla en 1453. Pero ya en 1271, “la magistratura de la ciudad había reconocido oficialmente a los vidrieros como artesanos con derechos y deberes vinculados a su profesión” (El Reto Histórico. El Cristal de Murano, 2023). El vidrio de Murano se volvió apreciado en toda Europa por la riqueza de su color y su brillo. Los refinamientos en el oficio reflejaron los avances en la investigación del vidrio sobre óxidos metálicos, que intensificaron los matices, y los aditivos, que a su vez realzaron el brillo.

El vidrio veneciano alcanzó la cima de su popularidad en los siglos XV y XVI. En esta época, el maestro Angelo Barovier inventó el proceso de producción del vidrio transparente (cristallo), que permitió a los vidrieros de Murano convertirse en los únicos productores de espejos de Europa. “El cristallo, además de los materiales comunes para la fabricación de vidrio, contiene manganeso, guijarros de cuarzo y alume catino, una forma particularmente adecuada de carbonato de sodio” (Images of Venice, 2023). “Los maestros vidrieros venecianos crearon para su trabajo herramientas especializadas que incluyen borselle (pinzas o alicates que solían usar para dar forma el vidrio al rojo vivo), canna da soffio (tubo de soplado), pontello (una barra de hierro que el artesano conecta al cristal después de soplar para añadir

toques finales), scagno (banco de trabajo del maestro vidriero) y tagianti (para cortar vidrio)” (Wikipedia, 2023). Murano se mantiene hasta el presente como uno de los centros mundiales de producción de fina cristalería artística.

Pero el cristal de Murano no fue la única artesanía lograda en esos siglos. Los encajes (tejidos) de la isla de Burano, logrados a partir de seda o lino y cuya manufactura se mantiene hasta el presente, es otra representación de la creatividad de los artesanos de esta hermosa ciudad de Italia.

Asimismo, de su condición de ciudad marítima, también surgieron en La Serenissima creaciones generadas del oficio, como las embarcaciones y sus aparejos. Entre ellas, destacan los remos y las chumaceras (piezas donde descansan los primeros para su soporte y pivote). Los arsenalotti (constructores de barcos), “fueron a su vez, recompensados por su confinamiento dentro del astillero público del Arsenal y por la protección de los estratégicos secretos invalorable sobre la construcción de los barcos” (Visitvenezia.eu, 2023).

La gestión del territorio y la densa red de tráfico mercantil de La Serenissima, fueron de avanzada para la época y, en consecuencia, el trabajo estaba muy protegido. “El Estado veneciano era muy previsor y sabía bien que un trabajo protegido se convertía en un trabajo duradero: había muchas categorías que debían protegerse porque tenían artes que debían permanecer secretas a los ojos y en manos de extranjeros. Por eso se dotó a todas las categorías de un verdadero estatuto moderno con derechos y deberes para salvaguardar el trabajo y a los trabajadores: así nació la *Mariegola*” (Visitvenezia.com, 2023). Esta última definía entonces a los estatutos de las corporaciones de artes y oficios existentes en la Serenissima, las cuales contenían igualmente listados de miembros y bienes de la entidad. Las *mariegolas* constituyen fuente de información de primer orden sobre la vida y funcionamiento de la sociedad veneciana de entonces para proteger al trabajo y a los trabajadores.

“Algunas categorías de trabajadores recibieron caléndulas especiales, llamadas “*mariegolas de oro*”, en particular los vidrieros de Murano, considerados un gran recurso para la prosperidad de la República, y que necesitaban ser protegidos”. (Visitvenezia.com, 2023).

Fueron entonces estas comunas italianas medievales urbanas, las que proporcionaron el contexto para el desarrollo de actitudes propietarias hacia el conocimiento. El crecimiento urbano, la expansión de los oficios y labores artesanales, el surgimiento de una clase mercantil y el desarrollo de gremios de comerciantes y artesanos, todos estos fenómenos intrínsecamente relacionados, contribuyeron a ello.

En este popurrí humano, integrado por comerciantes, orfebres y marineros que convivían en la Serenissima, nace la primera ley de patentes, el 19 de marzo de 1474 concretamente, aprobado por el Senado de la ciudad (Statuto dei novi et ingegnosi artificij).

El Estatuto de Patentes de Venecia, como se le conoce en español, marca un hito en la materia por ser el primer instrumento legal en la historia. Otorgaba a los inventores facultad exclusiva de utilizar sus invenciones por un período de 10 años, considerado como recompensa para los inventores, pero igualmente como incentivo que conduciría al crecimiento económico y a la prosperidad de todos los habitantes de la Serenissima.

Por medio del Estatuto se podían otorgar patentes para “cualquier dispositivo nuevo e ingenioso, no fabricado anteriormente”, siempre que sea útil. Esta novedad era relativa, circunscrita al territorio de Venecia (Attali, 2022, p.26-27). La duración de la patente era de 10 años. Durante el término de protección ninguna otra persona (incluyendo al gremio del inventor), podía reproducir la invención so pena de multa y destrucción de los productos que infringían el derecho. Las patentes pueden revocarse si la invención no se utiliza dentro de un plazo razonable (Attali, 2022, p.26-27).

Indudablemente, el Estatuto de Patentes de Venecia es igualmente una pieza innovadora con profundo impacto en el desarrollo posterior del sistema de patentes. Es un testimonio de la previsión y el ingenio del gobierno veneciano, al crear un sistema sin precedentes conocidos para la época. Entre 1474 y 1797 se otorgaron 2004 patentes y constituye la categoría más antigua de los denominados derechos de propiedad intelectual (DPI) contemporáneos, integrados igualmente entre otras, por los diseños industriales (modelos y dibujos), las marcas y otros signos distintivos de productos y servicios en el comercio, el derecho de autor sobre obras literarias y artísticas, los secretos empresariales (información competitiva no divulgada) y los derechos de obtentores de variedades vegetales (básicamente homogéneas y estables hereditariamente).

Es de hacer notar, que la mayor parte del texto del Estatuto está dedicado a establecer el derecho a excluir a terceros que tiene el creador de artilugios protegidos dentro y fuera del territorio de la Repubblica Serenissima, lo que le da carácter de instrumento legal de competencia. Incluso, establece una acción ante autoridad competente y una pena para el infractor.

No obstante, esta ley mantuvo el principio de que sólo el Estado puede conceder privilegios de esta naturaleza, al reservarse el poder de tomar y usar libremente para sus necesidades los instrumentos protegidos, pero sin limitar su uso por parte del

creador. Esta importante limitación interventora del estado, conjuntamente con la caducidad en un lapso establecido (diez años), configuraron el carácter excepcional del derecho de explotación exclusiva que confieren las patentes modernas.

2. El Estatuto de Monopolios Inglés

“El Parlamento Inglés aprobó en 1624, bajo el reinado de Jaime I, el famoso Estatuto de Monopolios, que constituye el segundo texto legislativo sobre el tema en la historia. Su objeto fue limitar la concesión arbitraria de monopolios y que de esta restricción se exceptuó a las patentes y privilegios sobre manufacturas concedidos a sus inventores. En otras palabras, a través del mismo se abolieron los monopolios existentes a excepción de los concedidos sobre invenciones. El Estatuto limitó la duración de las patentes sobre invenciones a catorce años” (Astudillo Gómez, 2019, p. 77).

El Estatuto de Monopolios inglés tuvo amplia difusión al contrario del Estatuto de Venecia. Incluso algunos autores lo mencionan como la “Carta Magna de los Derechos de los Inventores” (Machlup, 1958, p. 3). Ello por cuanto representa la base del derecho de patentes inglés y de los Estados Unidos, a donde arribó con los colonos. En este país, al momento de su independencia en 1787, las provincias coloniales contaban con leyes sobre patentes de invención, inspiradas en el Estatuto de Monopolios inglés, así como sobre copyright (derecho de autor), siguiendo la Ley de la Reina Ana de 1710, también inglesa. “Sobre la naturaleza de los derechos contemplados en esas leyes y estatutos coloniales, tenemos que los mismos eran vistos como un derecho natural del individuo sobre su creación” (Astudillo Gómez, 2019, p. 82).

II. Funciones de las patentes de invención

Previo a tratar los temas que han generado polémica, destacaremos las funciones del sistema de patentes que reflejan la importancia y utilidad de estas para la humanidad. Revisaremos solo cinco de ellas:

1. Función incentivadora de la creatividad técnica

Sin una protección mediante patente, los inventores no podrían disfrutar de los beneficios que reportan sus creaciones intelectuales, lo cual tendría consecuencias negativas respecto de los incentivos a la innovación para la sociedad en su conjunto. Quizás el ejemplo más ilustrativo de ello, se dio con la pandemia COVID-19 generada por el SARS-Cov-2 y sus variantes y sub variantes, que sorprendió a la humanidad

sin medicamentos para prevenirla y enfrentarla, y con insuficiencia de equipos para paliar sus efectos, pero dejó en claro el potencial de la ciencia, la tecnología y la innovación como lo demostró el rápido desarrollo de las pruebas de diagnóstico y las nuevas vacunas basadas en técnicas ya conocidas, como la sustentada en vectores adenovirales y otras novedosas como el ARNm (Ácido Ribonucleico mensajero) convencional y amplificado. En esta carrera, las patentes ejercieron su función incentivadora de los esfuerzos de investigación e inversión. Las compañías farmacéuticas e institutos públicos, trabajaron mancomunadamente y continúan en ello, para desarrollar, probar y lanzar vacunas para prevenir otras enfermedades como el melanoma, influenza, herpes genital, etc.

En dicho sentido, tenemos que, “en 2023, el 85 % de los ensayos de vacunas de ARNm planificados están patrocinados por la industria, frente a solo el 34 % de los ensayos en 2021, según la base de datos de ensayos clínicos de GlobalData” (Clinical Trials Arena, 2023).

¿Hubiesen llegado estas innovaciones al público sin el incentivo que generan las patentes para empresas y organizaciones que trabajaron en ellas? Las solicitudes de patentes introducidas en muchos países para obtener derechos sobre vacunas durante la pandemia COVID-19, parecen por sí solas dar la respuesta. De conformidad con la OMPI, “desde 2020, se han publicado 8.050 solicitudes de patentes relacionadas con la COVID-19 en 49 oficinas de patentes, incluidos diagnósticos, tratamientos, vacunas y otros relacionados con el virus SARS-CoV-2 o la enfermedad de la COVID-19. Entre estas, 1.298 solicitudes de patentes relacionadas con el desarrollo de la vacuna COVID-19 se presentaron por primera vez en 30 oficinas de patentes y 4.787 relacionadas con la terapia COVID-19 en 44 oficinas” (OMPI, 2023. P.12).

2. Función transaccional

La disponibilidad de protección mediante patentes se considera una condición previa necesaria, en algunos casos, para la introducción de tecnologías a nuevos mercados. Las tecnologías generadas por empresas privadas y públicas son bienes de consumo con valor económico, que satisfacen necesidades determinadas, pudiendo ser objeto de derechos de naturaleza privada reflejadas en los títulos de patentes, que resumen el cumplimiento de las invenciones protegidas, con las condiciones uniformes mundialmente previstas en las leyes de los diferentes países y acuerdos internacionales en la materia (novedad mundial, altura o paso inventivo y aplicación industrial). Las patentes incrementan el valor de los productos o procedimientos protegidos y facilitan la comercialización de estos. Por la credibilidad que generan, pueden considerarse activos empresariales y funcionar como herramientas de

marketing, haciéndolas más atractivas a los potenciales interesados por cuanto protegen tecnologías que superaron el estado de la técnica existente al ser otorgadas.

El proceso de adquisición de una tecnología patentada se materializa usualmente por medio de contratos de complejidad media y alta dependiendo del alcance de cada uno, por cuanto estas licencias suelen ir acompañadas por transferencia de conocimientos empresariales (información no divulgada protegida por leyes contra su acceso ilícito) (Astudillo Gómez, 2019, p.320), asistencia técnica e incluso marcas y derechos de autor, con pagos previstos por el uso de cada uno de ellos. Los licenciatarios deben tener la certeza de la vigencia de los DPI (las patentes, por ejemplo, tienen una duración mínima de 20 años no renovables en los países miembros de la OMC) y resguardarse en cláusulas que obliguen a los licenciados a asumir los costos inherentes a acciones judiciales de terceros y daños que le ocasionen estas.

En el campo de las patentes, las licencias a menudo contienen restricciones para la realización de ciertas actividades por parte de los licenciatarios, que podrían considerarse prácticas anticompetitivas a juicio de las oficinas de patentes o agencias antimonopolios.

En dicho sentido, el artículo 8.2 del ADPIC expresa: Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.

En cuanto a este tipo de abusos, el mismo ADPIC prevé una sección completa (8), para el control de estas prácticas, aunque solo menciona tres de ellas: *condiciones exclusivas de retrocesión*, *condiciones que impidan la impugnación de la validez* y *las licencias conjuntas obligatorias*. No obstante, los países miembros de la OMC podrán a la luz de este mismo artículo determinar cuáles actos, además de los mencionados, consideran abusos de derechos de patente en particular y de propiedad intelectual en general y preverlo legalmente.

Algunas prácticas como las siguientes podrían calificar como tales en materia de patentes: pagos de regalías excesivas (por ejemplo, más altas que las previstas por la misma patente en otros países); pago por patentes no obtenidas en los países donde se acuerden las licencias; restricciones de acceso a ciertos territorios o mercados; adquisiciones forzadas de otros productos a los titulares de patentes; prohibiciones de adquirir o representar tecnologías competidoras en el país; obligación de informar y ceder mejoras de la tecnología licenciada logradas por el licenciante o incluso prohibición de hacer I+D sobre la misma; obligación de

contratar asistencia técnica o personal para prestarla proveniente exclusivamente de la licenciante de la patente.

Para evitar en lo posible dichas prácticas y en virtud de la libertad de contratación que impera en la mayoría de los países, resulta útil buscar asesoramiento especializado en la materia.

3. Función divulgadora de información

En principio se trata de la divulgación de la información técnica prevista en las patentes, que de lo contrario se mantendría en secreto. Al solicitar una patente, debe incluirse por escrito la información inherente a la tecnología que presuntamente es novedosa, que supera al estado de la técnica en el área y que es susceptible de aplicarse en cualquier clase de industria, condiciones concurrentes que deberán ser evaluadas por un examinador en las oficinas donde se solicite el derecho.

“El requisito de la “suficiencia de la descripción” o “suficiencia de la divulgación” no se encuentra incluido entre los de patentabilidad, al no referirse a la invención en sí misma (intrínseco) sino a su divulgación (extrínseco), pero no por ello debe considerarse menos importante” (Patentes y Marcas, 2014). Corresponderá igualmente a los examinadores de las oficinas de patentes apreciar el cumplimiento o no de este requisito.

De conformidad con el ADPIC, artículo 29, numeral 1, los países miembros de la OMC exigirán al solicitante de una patente que divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invención, y podrán exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud.

Vemos entonces que es “obligatorio describir la invención” en forma suficientemente clara y completa al momento de solicitarla, lo que vimos se conoce como requisito de la repetibilidad de la invención y discrecionalmente, pueden exigir los países en sus leyes, que se precise “la mejor forma” de ejecutar la invención de que se trate.

Todo esto actúa a modo de *quid pro quo* (derecho por información) en la negociación entre el inventor y la sociedad para optar al derecho. “La premisa es simple: a un inventor se le otorga una patente y el período limitado de exclusividad que conlleva, pero a cambio, el inventor debe divulgar su invención y decirle al mundo cómo fabricarla y usarla” (Ratzmann and Chapman, 2023, p.8). Esta divulgación evidentemente nutrirá el acervo de conocimientos sobre la técnica específica y será de libre acceso una vez publicada la solicitud, pudiendo entonces ser utilizada

como base para otras invenciones. En este mismo sentido, las oficinas de patentes actúan en nombre de la sociedad al analizar las solicitudes para verificar si cumplen con las condiciones de ley (novedad mundial, altura o paso inventivo y aplicación industrial). En ese orden de ideas, “se presume que las invenciones presentadas a consideración de las oficinas de patentes para optar por el derecho cumplen con las señaladas condiciones. Corresponderá a los examinadores de las diferentes áreas, con sus conocimientos e información disponible, tratar de desmontar esas presunciones” (Astudillo Gómez, 2022, p. 125).

Si esto es así y el patentamiento de la invención específica no está prohibido en la ley, la oficina no podrá negar el derecho requerido. No es facultad del estado otorgarlo o no cuando las invenciones cumplen con las condiciones de ley, por cuanto su intervención se agota con la consideración de las solicitudes.

4. Función de enseñanza

La información técnica contenida en las patentes tiene un fin didáctico, pudiendo considerarse “literatura técnica” y constituye fuente primaria de información en la investigación y desarrollo de nuevos productos o procesos.

Al respecto, las oficinas de patentes tienen bases de datos muy completas y de acceso gratuito para todo público. El mejor ejemplo es Espacenet de la Oficina Europea de Patentes (EPO). Esta base de datos “es accesible para principiantes y expertos y se actualiza diariamente. Contiene datos sobre más de 140 millones de documentos de patentes de todo el mundo. La información de respaldo puede ayudar a comprender si se ha otorgado una patente y si aún está vigente. Contiene información de patentes y tecnologías desde 1782 hasta el presente” (EPO, 2023). “Se puede considerar esta base de datos como una gran enciclopedia técnica, que centraliza una colección mundial de documentos controlados por expertos y clasificados por una taxonomía de clasificación. Estos puntos nos hacen ver una base de datos de patentes como una enciclopedia técnica” (Reymond, 2020, p. 4). Las bases de datos constituyen la más grande recopilación de información técnica existente y permiten obtener una búsqueda del estado de la técnica de una determinada tecnología en minutos, lo que antes de la existencia de las redes telemáticas tomaba semanas y hasta meses. Su utilidad para investigadores, universidades, empresarios, emprendedores, abogados especializados y estudiantes es innegable.

5. Función indicadora de inversión y capacidad de I+D

Las solicitudes de patentes y las otorgadas pueden servir como indicadores estadísticos para señalar la capacidad innovadora y de inversión en I+D de países

y empresas. Son indicadores de innovación porque muestra cuánta actividad inventiva se está produciendo en un país, una empresa, una universidad, etc. Sin embargo, no son los únicos indicadores. Hay otros como la cantidad de publicaciones científicas, la cantidad de inversión de capital de riesgo y el número de nuevas empresas creadas. Las patentes son entonces una medida de la actividad y progreso tecnológico.

El Índice Global de Innovación que publica anualmente la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), considera otros factores que contribuyen a la innovación, como la calidad de la educación, el nivel de infraestructura y la solidez del sistema legal. "Para el 2022 este índice se basó en 132 economías de diferentes países y tomó en cuenta 80 indicadores para su elaboración" (OMPI, 2022).

III. Los primeros rechazos

Superada la lenta gestación y nacimiento del sistema de patentes, para 1850, la mayor parte de los países de Europa y los Estados Unidos de América contaban con leyes sobre la materia. "Así tenemos a Francia (1790-1791), Austria (1818), Rusia (1812), Prusia (1815), Bélgica y los Países Bajos (1817), España (1820), Baviera (1825), Suecia (1834), Wurtemberg (1836), Portugal (1837) y Sajonia (1843)" (Drahos, 2010, Summary).

El sistema de patentes ha sufrido intensos embates durante diferentes épocas y por diversas razones, principalmente por su origen y naturaleza monopólica. Así, en Francia, Simonde de Sismondi en 1819 señalaba: "El resultado del privilegio concedido a un inventor es darle una posición de monopolio en el mercado frente a los demás productores del país. Como consecuencia, los consumidores se benefician muy poco del invento, el inventor gana mucho, los demás productores pierden y sus trabajadores caen en la miseria" (Machlup, 1958, p. 3).

En este mismo orden de ideas, en el año 1860 y siguientes, un fuerte movimiento para la abolición del sistema de patentes recorrió Europa, liderado por los partidarios del liberalismo. "Es conocida la posición del economista Michel Chevallier del Colegio de Francia, quien en una carta pública señaló en 1863 que las patentes son un ultraje a la libertad y a la industria" (Astudillo, 2019, p. 68). Las patentes fueron consideradas durante esta época como instrumentos del proteccionismo y trabas al libre comercio por su carácter monopolista, desconociéndose la utilidad de las mismas por ejemplo en el área técnica por la información técnica aportada para el logro de nuevas invenciones.

Pero al triunfar el nacionalismo en Alemania en el mismo siglo XIX, el proteccionismo se impone sobre el libre comercio como doctrina económica y el sistema de patentes se esparce por el mundo.

Los conocimientos técnicos generados permitieron satisfacer necesidades del ser humano en general y su requerimiento se hizo entonces universal, lo que dio origen a la comercialización internacional de estos conocimientos. Ello, el espionaje y la piratería industrial, alentado esto último por las famosas exposiciones universales de adelantos industriales de la época, motivaron la búsqueda de una protección para la tecnología.

Es por esto que en “la gran exposición universal de Viena de 1873 (Weltaustellung) para conmemorar el acceso al trono de Francisco José, se destinó un pabellón a la historia de las invenciones y la celebración de un congreso sobre la propiedad industrial” (Astudillo Gómez, 2019, p. 125). Este último se celebró en un ámbito privado, pero fue el origen de otros congresos oficiales celebrados en París, el primero en 1878, donde se decidió constituir una Unión Internacional para la protección de la Propiedad Industrial; luego en 1880 donde se presentó un proyecto de convenio y finalmente en 1883 donde se firmó la convención que creó la Unión de París.

El Convenio de París de 1883, como se le conoce coloquialmente en el medio de la propiedad intelectual, ha sido el más importante tratado suscrito en materia de Propiedad Industrial, por cuanto sus disposiciones se encuentran reflejadas en la mayoría de las legislaciones del mundo en la materia, incluso en el Acuerdo sobre los ADPIC de 1994, que resultó un código uniformador de la propiedad intelectual en general. Este último declara expresamente su subordinación al Convenio de París (artículo 2. numeral 2), el cual ha sido revisado en varias oportunidades. Primero en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967.

Por años el Convenio de París fue considerado una suerte de “club de países desarrollados”, señalándose paralelamente, que el sistema de patentes tenía efectos nocivos en las economías de los países en desarrollo, sobre todo por la concentración de estas en manos de grandes empresas de países desarrollados. Incluso, fueron llamadas un “mal económico” y consideradas “instrumentos de política de negocios”, con varios efectos. Uno de ellos es el control del mercado a través de la concentración de patentes en pocas manos” (Vaitzos, 1973, p. 90). Este autor igualmente señaló que, “la introducción de derechos de propiedad intelectual en la esfera del conocimiento y las ideas crea escasez artificial por cuanto persigue generar renta económica y control sobre el mercado más que promover la actividad inventiva” (Preslava, 2005, p. 152).

Sin embargo, no pasaron de críticas circunstanciales, por cuanto incluso países de economías centralizadas y planificadas han mantenido durante su existencia sistemas de patentes. Ejemplo de ello es la Unión Soviética, la cual luego de una corta interrupción de 1917 a 1919, preservó leyes de patentes o certificados de inventor hasta su disolución el 25 de diciembre de 1991, al igual que la República Democrática Alemana (RDA), donde coexistieron dos tipos de patentes: la “patente exclusiva” (Ausschließungspatent) y la “patente económica” (Wirtschaftspatent). “La patente exclusiva garantizaba al titular de la patente el derecho a explotar la invención, era muy similar a la patente de la República Federal Alemana (RFA) y se otorgaba principalmente a solicitantes extranjeros, especialmente de países occidentales, a quienes se les otorgaban derechos exclusivos durante 18 años para usar la invención registrada. El tipo dominante de patente de la RDA era la “patente económica”, que se asignaba al respectivo inventor, pero no le otorgaba derecho de explotación de la invención; por cuanto el derecho de uso se transfería a toda la economía de la RDA” (Hipp et al., 2020, p.3)

Cuba por su parte, igualmente ha mantenido leyes de patentes desde sus inicios como nación. Es parte del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial desde 1904, del Patent Cooperation Treaty (PCT) desde 1996 y de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde 1995. Este país puso en vigencia una nueva Ley en 2012, ajustada completamente a las normas previstas en el ADPIC. Al 1° de septiembre 2023 pertenecen al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 179 países.

IV. Papel del sistema de patentes en la transferencia de tecnología

El artículo 7 del ADPIC contempla los objetivos que este persigue. Expresa textualmente: 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.

Esta referencia a la transferencia de tecnología tiene una larga historia. Durante los años sesenta y setenta del siglo XX se formularon críticas sobre los procesos de adquisición de tecnología, especialmente sobre los contratos entre proveedores de países desarrollados y adquirentes de países en desarrollo, por cuanto preveían cláusulas restrictivas y onerosas, muchas de ellas relacionadas con patentes, que motivaron la regulación legal de estos contratos en países en desarrollo, para

proteger a sus nacionales y equilibrar así, su falta de capacidad de negociación para la compra de tecnologías adecuadas para sus necesidades.

Los argumentos presentados en esos años sobre el efecto nocivo del sistema de patentes en países en desarrollo, llevaron al gobierno de Brasil a solicitar a la Asamblea General de la N.U., la preparación de un estudio que analizara el papel del sistema de patentes en materia de transferencia de tecnología. La Asamblea General basándose en una resolución previa para incentivar el intercambio de ciencia aplicada y tecnología (1.429 del 05 de diciembre de 1959), dictó el 19 de diciembre de 1961 la Resolución 1.713, ordenando al Secretario General la elaboración de dicho estudio, que analizara los efectos de las patentes en la economía de los países en desarrollo, la legislación sobre patentes en los países seleccionados desarrollados y en desarrollo y las características de la legislación sobre patentes de estos últimos, a la luz de sus objetivos de desarrollo económico.

La Resolución 1.713 fue adoptada el 19 de diciembre de 1961, y se tituló “La función de las patentes en la transmisión de tecnología a los países insuficientemente desarrollados”. Esta reconoció la importancia de las patentes en la transferencia de tecnología a los países en desarrollo, pero también señaló que el sistema de patentes a veces puede ir en contra de los intereses de estos. Pidió a los países desarrollados que tomaran medidas para garantizar que el sistema de patentes, fuera más accesible para los países en desarrollo y que brindaran asistencia técnica a estos en el uso del mismo, Asimismo, pidió a los países en desarrollo que tomaran medidas para fortalecer sus propios sistemas de patentes y asegurar que estos fueran consistentes con los acuerdos internacionales sobre DPI, labor que han venido cumpliendo con el apoyo de la OMPI, sobre todo una vez aprobado el Acuerdo de Marrakech que constituyó a la OMC en 1994, cuyo anexo 1C es el Acuerdo sobre ADPIC, previendo éste normas básicas sobre estos derechos y su defensa, para ser cumplidas por los países integrantes de la OMC.

Esta resolución 1.713 fue aprobada con 97 votos a favor, 0 en contra y 11 abstenciones. Las abstenciones fueron de Bélgica, Francia, República Federal de Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, España, Reino Unido y Estados Unidos. Es un documento histórico que ayudó a dar forma al debate internacional sobre propiedad intelectual en los años subsiguientes.

Posteriormente, el Consejo Económico y Social de las N.U. dictó el 27 de julio de 1964, la Resolución 1.013 intitulada en forma similar a la Resolución 1.713, “La función de las patentes en la transmisión de tecnología a los países insuficientemente desarrollados”, donde pide al Secretario General que “estudie las posibilidades de adaptar la legislación relativa a la transferencia de tecnología industrial en los

países en desarrollo, en general y en colaboración con los órganos internacionales competentes, entre ellos los de las Naciones Unidas y la Oficina de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (U.N. ECOSOC, 1964).

Como consecuencia de dichas resoluciones, el Secretario General de las N.U. de entonces, Señor U Thant, presentó en fecha 15 de octubre de 1964, una Nota en la sesión XIX de la Asamblea General (N.U. Resol. 1.013, 1964), donde señaló “los efectos desfavorables para las balanzas de pago que tienen los contratos de licencias en los países en desarrollo, tales como excesivas regalías y altos costos de las piezas de repuesto y servicios suplidos por los licenciantes de patentes”. Asimismo, se mencionó que se espera que los conocidos abusos que presenta el sistema de patentes desaparezcan” (U.N. General Assembly, Note by the Secretary General, 1964).

Todo este trabajo inspiró una serie de análisis e iniciativas de otras organizaciones internacionales, que terminaron en resultados como la adopción de políticas e incluso de leyes especiales que suplieran la falta de capacidad de negociación de tecnología patentada por parte de los países en desarrollo, como fueron las Decisiones 24 (Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías) y 85 (Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (Comunidad Andina). En este mismo orden de ideas, la Unión de Oficinas Internacionales para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), hoy Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), redactó una Ley Modelo sobre Invenciones para los países en desarrollo (OMPI, 1979), incorporando las sugerencias del estudio previo de las N.U., organización que inició luego debates sobre la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas y los países en desarrollo, donde insistieron en el tema de la revisión del sistema internacional de patentes, lo cual se plasmó en el parágrafo 64 de la Resolución 2.626 (XXV) del 24 de octubre de 1970 (U.N. 1970).

Como consecuencia de estos debates, la India solicitó en 1974, en nombre de los países en desarrollo, una revisión del Convenio de París. En 1975 se adoptó la Declaración de Objetivos sobre la Revisión del Convenio de París, aprobada por unanimidad por los países participantes. En 1980 se celebró la primera sesión de la Conferencia Diplomática de Revisión del Convenio, la que, a pesar del entusiasmo y buenos augurios, devino en fracaso y abandono del proceso. “Mucho tiempo, tinta y papel fue utilizado durante la Conferencia y en reuniones previas, resultando todas estériles” (Astudillo, 2015, p. 44).

V. La salud pública y las patentes

A menudo se dice que las patentes y la salud en general son incompatibles. Que no puede el derecho público a la salud subordinarse a un derecho privado individual, como el de las patentes. Es una asociación mental entre medicamentos y patentes, que diluye una realidad: que las patentes se pueden obtener para invenciones en todas las áreas de la técnica. En el caso concreto de los medicamentos resultantes de la investigación farmoquímica y la biología, estos son a la luz del derecho de patentes "invenciones", como lo son las creaciones de la metalmecánica o la electrónica. Una hipotética exclusión de medicamentos como objeto de las patentes, desestimularía las inversiones e I+D de nuevos medicamentos para prevenir y tratar enfermedades, algo que nadie desea.

Esa mencionada asociación de patentes con medicamentos, se debe sin dudas a la relación de estos con la denominada "salud pública", la cual fundamentalmente está bajo la responsabilidad de los estados. Ahora bien, ¿qué se entiende por salud pública?

Señala la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su constitución que:

"La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades".

Es esta una definición progresista, en el sentido de considerar a la salud no sólo como un fenómeno somático (biológico) y psicológico, sino también social.

La salud es "pública" cuando está enfocada en la atención, por parte de los gobiernos, en los diferentes estratos de la población, preferiblemente en los de menores ingresos (en contraposición a la salud "privada", practicada en los países donde existe, por organizaciones y médicos particulares con fines lucrativos). Pero no es la salud pública exclusiva responsabilidad de los estados, ya que su quehacer va más allá de las tareas propias de estos e igualmente no abarca todo lo que los estados pueden hacer en la materia. Podría decirse que la salud pública es una responsabilidad humana.

El estado debe organizar la salud pública y financiar su funcionamiento. Ello varía de país a país, pero presenta características propias, algunas de las cuales son las siguientes:

- Está orientada más a la salud de poblaciones o grupos que de individuos.
- Incide más en la prevención de enfermedades que en su tratamiento. Esto puede incluir la promoción de estilos de vida saludables, proporcionar vacunas e inspeccionar los suministros de alimentos y agua.

- Procura la eliminación de desigualdades en la salud de la población.
- Persigue la prolongación de la vida, brindando atención a las personas con afecciones crónicas y desarrollando nuevos tratamientos para las enfermedades.
- Promueve el mejoramiento de la salud, como por ejemplo la creación de entornos propicios en las comunidades, mejorando el acceso al agua potable, construyendo parques e instalaciones recreativas, etc.

Pero en relación con las medicinas, la salud pública descansa sobre dos fundamentos:

- Atención hospitalaria. Se refiere a actividades asistenciales, de diagnóstico, terapéuticas y de rehabilitación y cuidados. Depende en gran medida de otros sectores para su operatividad, entre los cuales tenemos educación, comunicaciones, energía, alimentos, instrumental médico, tecnología de la información, transporte, suministro de agua y tratamiento de aguas residuales, etc.
- Acceso a los medicamentos. En general, es la posibilidad que tienen las personas de obtener los medicamentos, cuando los necesitan y a un precio asequible. Sin embargo, los pacientes del sistema de salud pública, que son la mayoría, dependen generalmente de las compras gubernamentales de medicamentos y distribución para su acceso. En esto juegan un importante papel factores como precios, disponibilidad, distribución, derechos de propiedad intelectual, etc. Para reducir su costo, los gobiernos pueden negociar precios más bajos para los medicamentos originales y genéricos, que pueden o no tener patentes vigentes. Esto último es intrascendente a los efectos. Por ejemplo, el gobierno federal de los Estados Unidos como política, adquiere solo medicamentos originales “y tiene para ello un acuerdo de precios pre negociados con las empresas proveedoras” (U.S. Congressional Budget Office, 2017, p. 10).

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

En el ámbito internacional, la incidencia directa de las patentes en la salud pública se hizo evidente en la década de los 90 del siglo pasado, con la introducción de la propiedad intelectual como tema del comercio internacional, en la denominada Ronda Uruguay del GATT (1986) y su adopción como tal por el Acuerdo de Marrakech.

que creó la OMC, suscrito en 1994 y cuyo Anexo 1-C constituye el Acuerdo sobre los ADPIC. Este último abrió el debate en diferentes foros sobre comercio y acceso a la salud, fundamentalmente en la OMS. Importante resaltar que uno de los principios del ADPIC está previsto en el artículo 8.1, que reza: “Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias *para proteger la salud pública* y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo.”

2. Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública

Pero fue evidente que ese principio en materia de salud pública previsto en el artículo 8 del ADPIC, condicionado al cumplimiento de las disposiciones del mismo, no era suficiente a los efectos de su implementación.

“De allí que los gobiernos de los diferentes países, ante la disyuntiva de atender la salud de las poblaciones y respetar los derechos de propiedad intelectual, dictaron la “Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública”, adoptada el 14 de noviembre de 2001 por la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Doha, Qatar y aprobada por 142 Miembros. En esta declaración los Miembros de la OMC, basándose en la libertad soberana incuestionable que tienen los países de proteger la salud pública, acordaron que tienen la facultad de acordar licencias obligatorias sobre patentes en el área de la salud y la libertad de establecer las bases sobre las cuales se concederán” (Astudillo Gómez, 2020, p. 197).

“La Declaración de Doha fue una excelente iniciativa, pero para su implementación tuvo que ser apuntalada con la Decisión del Consejo de los ADPIC en Cancún, México (30/08/03), implementando el párrafo 6. De acuerdo con esta decisión los países con inexistentes o insuficientes capacidades para hacer uso del mecanismo de licencias obligatorias del ADPIC, pueden importar medicamentos patentados de países con capacidad para ello, pero fabricados por empresas diferentes al titular y al amparo de licencias obligatorias otorgadas exclusiva y puntualmente para satisfacer la necesidad específica del país importador. La decisión constituye una exención provisional, que permite a los países que produzcan copias genéricas de productos patentados al amparo de licencias obligatorias, exportar los productos a los Países Miembros importadores habilitados” (Astudillo Gómez, 2019, p. 198-199).

“El ADPIC fue enmendado en el 2005 para facilitar la aplicación del párrafo 6 de la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Doha (Qatar), el 14 de noviembre de 2001, relativo al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, incorporando un artículo 31 bis (en vigencia desde el 23 de enero de 2017 en los países que la aprobaron), para proporcionar a los países en desarrollo un medio jurídico para acceder a medicamentos asequibles en el marco de la normativa de la OMC, donde sí se menciona a las licencias obligatorias como tales. Esta enmienda permite a los países exportadores otorgar licencias obligatorias a proveedores de medicamentos genéricos, con el fin exclusivamente de fabricar y exportar los necesarios a países que carecen de capacidad de producción” (Astudillo Gómez, 2019, p.198).

Los Miembros de la OMC que aún no han aceptado la enmienda tienen hasta el 31 de diciembre de 2023 para hacerlo. Los países que no la acepten podrán aplicar la exención del párrafo 6 de la Declaración de Doha.

3. Panel de Alto Nivel sobre Innovación y Acceso a las Tecnologías de la Salud

Las deliberaciones sobre el tema patentes-salud no cesaron con la enmienda del ADPIC, por lo que el Secretario General de las Naciones Unidas de entonces, Señor Ban Ki Moon, en noviembre de 2015, anunció la designación de un Panel de alto nivel sobre innovación y acceso a las tecnologías de la salud (HLP por sus siglas en inglés), con el mandato de “revisar y evaluar propuestas, así como recomendar soluciones para remediar la incoherencia entre los derechos justos de los inventores, las leyes internacionales de derechos humanos, las normas comerciales y la salud pública en el contexto de las tecnologías de la salud. Todo ello, en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (Patentes y Marcas, 2017). Esa señalada “incoherencia” entre derechos de patentes y derechos humanos en materia de salud, fue un pesado fardo difícil de manejar por el Panel, por cuanto se aceptó de entrada que existían las tales incoherencias. La propia Comisión Europea, en una reunión sostenida en la OMPI el 14 de diciembre de 2016 sobre el informe, sostuvo que el trabajo realizado por el Panel partió de la suposición mencionada “... y que no lo compartían” (European Parliament, 2017).

El informe del HLP fue publicado el 14 de septiembre de 2016, señalando en el Resumen Ejecutivo que, “la adopción del ADPIC en 1994, marcó el inicio de una nueva era sin precedentes de normas sobre DPI y creó un nuevo estándar de protección y observancia de estos derechos” (U.N. 2016). Ello no es completamente cierto. El ADPIC resultó un código uniformador de los DPI, que lucían muy dispersos hasta

ese momento (1994) en los diferentes países, con lapsos y requisitos que diferían de unos a otros. Prevé este acuerdo, disposiciones estándar para la observancia de los derechos, de lo que carecen los convenios internacionales previos sobre la materia. Incluso los acuerdos de libre comercio posteriores al ADPIC han superado los estándares mínimos contemplados en este. Un ejemplo de ello, es la extensión del derecho de patente sobre invenciones, cuando el otorgamiento del derecho se demore por causas no imputables al solicitante o por el tiempo transcurrido para obtener la autorización de comercialización por la instancia correspondiente, particularmente cuando las invenciones constituyan productos farmacéuticos, previsto esto último en el Acuerdo entre el Gobierno de la República Popular China y el Gobierno de los Estados Unidos de América, conocido como Acuerdo de Fase Uno, Sección D, Artículo 1.12, suscrito el 15 de enero de 2020.

El informe del HLP parte de la premisa de “que la obligación de respetar las patentes sobre tecnologías de la salud que impone el ADPIC, crea obstáculos para la consecución de los objetivos de salud pública de los estados miembros de la OMC” (Patentes y Marcas, 2017). Aunque era ese el objetivo expreso de su creación, el Panel centró su análisis solo en el ADPIC y concretamente en el sistema de patentes y su incidencia en la salud para redactar su informe, sin mencionar las importantes funciones que cumple el sistema de patentes, que actúa como incentivador en todas las áreas de la técnica y no fue concebido solo para proteger invenciones relacionadas con la salud. Al menos esto es lo que refleja el Resumen Ejecutivo. Este último, en sus sugerencias, hace un llamado a los países miembros de la OMC para que respeten la letra y espíritu de la Declaración de Doha sobre el ADPIC y la salud pública, absteniéndose de acciones que limiten su implementación y uso, limitaciones que hasta el presente no han sucedido.

... evitando prácticas como el evergreening (solicitud de nuevas patentes contemplando el ingrediente activo de la patente original con otros componentes o métodos de uso, para extender la duración del derecho)...

De la misma forma, sugiere el Resumen Ejecutivo, que los países hagan uso de las flexibilidades previstas en el ADPIC y ratificadas en la Declaración de Doha, para acceder a las tecnologías de la salud. Pero va más allá, instando a los países a hacer uso de la flexibilidad que confiere concretamente el artículo 27 del ADPIC, aplicando rigurosas definiciones de lo que se considera una invención, así como de las condiciones de patentabilidad que sean del mayor interés de la salud pública

para el país y sus habitantes, evitando prácticas como el evergreening (solicitud de nuevas patentes contemplando el ingrediente activo de la patente original con otros componentes o métodos de uso, para extender la duración del derecho). Coincidimos en que “algunas de estas modificaciones pueden mejorar la eficacia, la seguridad o el cumplimiento del fármaco, mientras que otras no” (Berger et al, 2017). En dicho sentido, el Informe del Panel hace un llamado a las organizaciones multilaterales (UNCTAD, PNUD, OMPI y OMC) para que fortalezcan la capacidad de los examinadores de patentes a nivel local o regional para aplicar criterios rigurosos de los estándares sensitivos sobre salud, tomando en cuenta las necesidades de la salud pública (U.N. 2016).

Por supuesto, las diferentes oficinas de patentes deben tomar en cuenta la vinculación que tienen las patentes farmacéuticas con la salud en general, aplicando con rigurosidad las condiciones de patentabilidad que deben cumplir las invenciones en esta área para ser acreditadas con el derecho y así, evitar otorgarlo cuando se trate de extenderlo con estrategias de ligeros cambios para ello, pudiendo incluso prevenirse en leyes, como en la Ley de Cuba de 2012, la cual en su artículo 21.2, literal n, no considera como invención, el cambio de forma, dimensiones, proporciones o materia de un objeto, a no ser que se modifique esencialmente las propiedades de este. Esto es positivo, aunque las patentes farmacéuticas terminan realmente disfrutando de un lapso menor, por cuanto para entrar al mercado están sujetas a la aprobación de la instancia sanitaria correspondiente. Pero en general, los titulares de patentes tienen al menos 20 años con un monopolio legal sobre las invenciones objeto de estas y en ese lapso han disfrutado de un dominio sobre los competidores. Si no existen legalmente previsiones para evitarlo, buscarán formas de continuar con la hegemonía.

En relación con la capacitación de los examinadores de patentes de las diferentes oficinas, estos reciben formación constante sobre el análisis de solicitudes de patentes en general y particularmente sobre invenciones relacionadas con la salud, con el apoyo de organizaciones como la OMPI (OMPI; 2022-2023) y South Centre (South Centre, 2023).

4. Solicitud de exención de determinadas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC para la prevención, contención y tratamiento de la COVID-19

Las previsiones de la Declaración de Doha y la enmienda del ADPIC, se tomaron para funcionar en la normalidad y no en crisis o situaciones de emergencia como la pandemia COVID-19.

Por ello, con base en la pandemia mundial declarada por la OMS en marzo de 2020, las dificultades para la aplicación de las flexibilidades previstas en ADPIC y la presunción de que los DPI dificultan o pueden dificultar el suministro oportuno de productos médicos a los pacientes, la India y Suráfrica plantearon ante el Consejo de los ADPIC en octubre de 2020, para todos los miembros de la OMC, una exención de la ejecución, aplicación y cumplimiento de las secciones 1 (Derecho de Autor y Derechos Conexos), 4 (Dibujos y Modelos Industriales), 5 (Patentes) y 7 (Información no Divulgada) de la Parte II del Acuerdo (OMC, 2020).

La propuesta fue hecha por estos dos países, destacados por contar con un sector farmacéutico productor de medicamentos genéricos y biosimilares importante. La India es el primer exportador mundial de genéricos y Suráfrica el tercero (The Access to Medicine Foundation 2023, p. 6). “La India por si sola suministra el 20% del mercado mundial de medicamentos genéricos y expende el 80% de las compras globales anuales de retrovirales” (The Conversation, 2015). Asimismo, la “India suministra más del 50 % de los requisitos de genéricos de África; 40 % de la demanda de genéricos en los EE. UU. y 25 % de todos los medicamentos en el Reino Unido, siendo el primer productor de vacunas en el mundo” (Invest India, 2023). Si algún país podría salir beneficiado económicamente con la suspensión de DPI era sin dudas este último. La propuesta de suspensión de DPI originó muchos debates, destacando el apoyo del gobierno de los Estados Unidos en su momento, lo que causó un pequeño sismo en el resto de países desarrollados y por supuesto en la industria farmacéutica productora de nuevos medicamentos por medio de la I+D, por cuanto ello fortaleció la percepción pública de que la propiedad intelectual y especialmente las patentes, eran los únicos obstáculos para acceder a los medicamentos para prevenir y tratar la COVID-19. Evidencia de ello, es un titular de la BBC de marzo de 2021, donde se preguntaba en relación con las vacunas para prevenir la COVID 19 (BBC News Mundo, 2021), “¿por qué no se liberan las patentes para que puedan producirse de manera masiva y lleguen a todo el mundo?” Aunque en ese momento no existían patentes otorgadas (aunque si solicitadas) sobre vacunas para prevenir la COVID-19, percibía la opinión pública que éstas eran el único obstáculo para su acceso. La realidad indica que la investigación, desarrollo, producción y distribución de medicamentos es un proceso largo y complejo, donde las patentes son solo un elemento importante dentro de los muchos factores, pero del cual no depende exclusivamente el disponer o no de los medicamentos protegidos por ellas.

En medio de los debates generados por la propuesta, el Director de Propiedad Intelectual de la OMC, Señor Anthony Taubman, expresó al respecto, “existe el riesgo de que los derechos de propiedad intelectual se puedan exceder y no sean leídos

como lo que son, herramientas de políticas que deben estar subordinadas a los intereses públicos”. Pero añadió a continuación que, “las cadenas de producción y suministros son muy complejas. La vacuna de Pfizer y BioNtech, por ejemplo, fue desarrollada gracias a una colaboración internacional y requiere 280 componentes de 19 países. Necesita una temperatura muy baja para su almacenamiento y transporte”. Culminó sus comentarios señalando que, “la suspensión de patentes no elimina esta complejidad, por lo que apuntó además a otras barreras, como los controles de exportación en los insumos que se necesitan para fabricar el inyectable” (MDZ, 2021).

La mencionada propuesta de exención de DPI no fue considerada. En su lugar la Conferencia Ministerial realizada en la OMC el 22 de junio de 2022, tomando nota de las circunstancias excepcionales de la pandemia de COVID-19; y apoyándose en las bases legales sobre exenciones previstas en el Acuerdo de Marrakech que constituyó a la OMC, aprobó por consenso un nuevo borrador pre negociado de decisión ministerial, promovido por la directora general de la OMC, Señora Ngozi Okonjo-Iweala, (OMC, 2022). Esta decisión autoriza el uso, sin el consentimiento del titular, de los derechos sobre la materia (ingredientes y procesos) de patentes requeridas para la producción y el suministro de vacunas para prevenir la COVID-19, basándose en las disposiciones del artículo 31 del Acuerdo; y las previsiones de la misma decisión ministerial. Esta última suspende por 5 años algunas disposiciones del artículo 31 del ADPIC, que prevé las condiciones para que los países miembros de la OMC otorguen licencias obligatorias.

... Esta decisión autoriza el uso, sin el consentimiento del titular, de los derechos sobre la materia (ingredientes y procesos) de patentes requeridas para la producción y el suministro de vacunas para prevenir la COVID-19, basándose en las disposiciones del artículo 31 del Acuerdo; y las previsiones de la misma decisión ministerial...

Los Miembros acordaron asimismo en esa ocasión, considerar en un lapso de 6 meses, ampliar las mencionadas medidas a las patentes relativas a la producción y el suministro de medios de diagnóstico y tratamientos contra la COVID-19. Sobre esto último, el Consejo General de la OMC aceptó la recomendación del Consejo de los ADPIC de diciembre de 2022, en el sentido de posponer esa decisión y en marzo de 2023, resolvió mantener la cuestión abierta para el debate, mientras prosiguen las deliberaciones sustantivas en el Consejo de los ADPIC.

Como vimos previamente cuando explicamos la función incentivadora de las patentes, la OMPI recogió recientemente en una publicación, información sobre solicitudes de patentes relacionadas con la COVID-19. Reiteramos lo señalado por esta organización, en el sentido de que “desde 2020, se han publicado 8.050 solicitudes de patentes relacionadas con la COVID-19 en 49 oficinas de patentes, incluso sobre diagnósticos, tratamientos, vacunas y otras relacionadas con el virus SARS-CoV-2 o la enfermedad de la COVID-19. Entre estas, 1.298 solicitudes de patentes relacionadas con el desarrollo de la vacuna COVID-19 se presentaron por primera vez en 30 oficinas de patentes y 4.787 relacionadas con la terapia COVID-19 en 44 oficinas” (OMPI, 2023, p. 12). Interesante destacar que “Los cuatro principales solicitantes fueron universidades y organizaciones de investigación” (OMPI, 2023, p. 15).

Veremos si el mecanismo limitativo previsto en esta decisión, es utilizado antes de su vencimiento. Pertinente señalar en este punto que en los países donde no se obtengan patentes, las vacunas serán del dominio público. En consecuencia, no habiendo derecho de exclusiva derivado de patentes, las vacunas pueden ser producidas y comercializadas en esos países por quienes tengan la capacidad de hacerlo, pero la cantidad de solicitudes de patentes, indica que la función incentivadora de estas mantiene muy despierto el interés en la I+D en la materia.

5. Proyecto de convenio, acuerdo u otro instrumento internacional de la OMS sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias

A raíz de la pandemia COVID-19, la OMS, ante la evidencia notoria de que la humanidad fue sorprendida por la misma sin medicamentos y equipos médicos para prevenirla y tratarla, así como sin previsiones legales internacionales para facilitar enfrentarla, preparó un proyecto de normas internacionales para ello (OMS, 2023). Siguiendo el mandato de la 74ª reunión de la Asamblea de la OMS en mayo de 2021, donde los Estados Miembros solicitaron que el Director General, Señor Tedros Adhanom Ghebreyesus, convocara una sesión especial de la Asamblea ese mismo año, para sopesar “los beneficios de desarrollar una convención, acuerdo u otro instrumento internacional de la OMS sobre preparación y respuesta”, en sesión especial en noviembre de 2021, los Estados miembros acordaron iniciar la consideración de un “Proyecto de convenio, acuerdo u otro instrumento internacional de la OMS sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias” (WHO CA+).

Para las consideraciones del WHO CA+, la OMC estableció un Órgano de Negociación Intergubernamental (INB), que ha sesionado en marzo y junio de 2023, sin mayores progresos.

El citado proyecto contiene 49 considerandos y otras fundamentaciones en su preámbulo para su adopción, de las cuales 9 (37 al 46) se refieren a los DPI y al ADPIC. No obstante, en su articulado, esta última materia es tratada solo en el artículo 7, numeral 4, que transcribimos a continuación:

“En caso de pandemia, las Partes:

- (a)** tomarán las medidas apropiadas para apoyar las exenciones de derechos de propiedad intelectual con plazos determinados que puedan acelerar o ampliar la fabricación de productos relacionados con la pandemia durante la misma, en la medida necesaria para aumentar la disponibilidad y suficiencia de productos asequibles;
- (b)** aplicará el pleno uso de las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, incluidas aquellas reconocidas en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública de 2001 y en los artículos 27, 30 (incluida la excepción de investigación y la disposición “Bolar”), 31 y 31bis del Acuerdo sobre los ADPIC;
- (c)** alentará a todos los titulares de patentes relacionadas con la producción de productos relacionados con la pandemia a que renuncien al pago de regalías por parte de los fabricantes de países en desarrollo por el uso, durante la pandemia, de su tecnología para la producción de productos relacionados con la pandemia, o gestionen, según corresponda, y exigirá, en su caso, a los que hayan recibido financiación pública para el desarrollo de productos relacionados con la pandemia para hacerlo; y (d) alentará a todos los institutos de investigación y desarrollo, incluidos los fabricantes, en particular aquellos que reciben una financiación pública significativa, a renunciar a las regalías sobre el uso continuado de su tecnología para la producción de productos relacionados con la pandemia, o gestionarlas según corresponda”.

Pensamos que los acuerdos internacionales no deben en principio abordar áreas cuya competencia les es ajena. El objetivo del WHO CA+ (artículo 2) es prevenir pandemias, salvar vidas, reducir la carga de enfermedades y proteger los medios de subsistencia mediante el fortalecimiento, de forma proactiva, de las capacidades del mundo para prevenir, prepararse y responder; y recuperación de los sistemas de salud ante pandemias. Sin embargo, las disposiciones relativas a los DPI lucen sensatas y de conformidad con el ADPIC. En este sentido, el propio WHO CA+ prevé en su artículo 2, numeral 2 que “las disposiciones no afectarán los derechos y obligaciones de ninguna de las Partes en virtud de otros instrumentos internacionales existentes

y respetarán las competencias de otras organizaciones y órganos creados en virtud de tratados. En consecuencia, de aprobarse el WHO CA+, sus disposiciones no serían contrarias a las normas previstas en el ADPIC.

... Los países deben centrarse en la necesidad de garantizar, en caso de pandemia, el acceso a los medicamentos a toda la población mundial y no solo a sus habitantes...

Los países deben centrarse en la necesidad de garantizar, en caso de pandemia, el acceso a los medicamentos a toda la población mundial y no solo a sus habitantes, así como en la producción de estos, con el objeto de crear y fortalecer la capacidad de respuesta ante futuras pandemias. El sistema de patentes no debe ser obstáculo para ello, como no lo fue durante la COVID-19, donde se concertaron licencias consensuadas preferenciales entre titulares de medicamentos existentes para el momento para otras enfermedades, como el caso del Remdesivir, originalmente destinado sin éxito al tratamiento del Ébola y enfermedades relacionadas (virus Filoviridae), por lo que ya se sabía por ensayos anteriores que se puede administrar a humanos sin efectos secundarios graves. La empresa Gilead, de los Estados Unidos, obtuvo una patente sobre el Remdesivir en India el 18 de febrero de 2020. La patente indica que Remdesivir, es útil para tratar la infección por virus "Filoviridae" y el SARS-Cov-2 también pertenece a la misma familia. "Esta empresa basándose en sus patentes vigentes, firmó en mayo 12 de 2020, licencias voluntarias no exclusivas con cinco fabricantes de medicamentos genéricos de La India y Pakistán para producir Remdesivir. Estas licencias previeron que las empresas (Cipla Ltd., Ferozsons Laboratories, Hetero Labs Ltd., Jubilant Lifesciences y Mylan) lo fabricarán para su distribución en 127 países de ingresos bajos y medios bajos, así como para países de ingresos medios altos y altos, que enfrentan obstáculos significativos para el acceso a la atención médica" (Astudillo Gómez. 2020, p. 192-193).

VI. Apreciación de algunas críticas a las patentes en países en desarrollo

En los países en vía de desarrollo se hacen las siguientes críticas al sistema de patentes actual:

- Altos costos para la obtención de patentes. Estos varían de país a país. Pueden ser prohibitivos en algunos casos para empresas u otras

organizaciones de países en desarrollo. Los derechos de patente son locales y debe analizarse con detenimiento la pertinencia de los mercados donde interesa contar con el derecho, dependiendo de la tecnología de la cual se trate y el grado de competencia presente en los mismos. Debe ponderarse por parte de los interesados, que donde no se obtenga la patente, no se contará con el derecho para impedir que otras personas produzcan y comercialicen la invención correspondiente.

El proceso de obtención de las patentes es lento y complejo, por cuanto además del proceso administrativo, las invenciones deben ser analizadas por un examinador del área técnica respectiva para verificar si cumple o no con las condiciones previstas en las leyes (novedad mundial, altura o paso inventivo y aplicación industrial). El lapso promedio mundial va de tres a cuatro años para tener una decisión favorable o no sobre el otorgamiento del derecho. En todo caso, siempre conviene asistirse con especialistas locales calificados para los trámites, lo que evidentemente elevará los costos.

Para beneficiar a las pequeñas empresas e inventores individuales locales, los países usualmente establecen tarifas preferenciales y exoneraciones de pagos de derechos y tasas por los trámites correspondientes. En los Estados Unidos, por ejemplo, la ley establece el pago de un 50 por ciento menos para las solicitudes de patentes por parte de pequeñas empresas (menos de 500 empleados) (37 CFR 1.27(a)(2)), inventores individuales (37 CFR 1.27(a)(1)), universidades y organizaciones sin fines de lucro (37 CFR 1.27(a)(3)) y un 75 por ciento menos si califica como micro empresa (37 CFR 1.29). La oficina de patentes de dicho país (USPTO), debe calificar previamente el estatus alegado para beneficiarse del trato preferencial.

Las Pymes, microempresas, universidades e inventores individuales pueden interesar, bajo acuerdos de confidencialidad, a empresas para la explotación de la tecnología lograda a fin de que estas cubran los gastos de las solicitudes de patentes en los países que convenga hacerlo para su explotación.

- Las patentes bloquean a las innovaciones. Se señala que, por su naturaleza monopólica, las patentes pueden impedir el surgimiento de innovaciones en el área específica en general y ello puede darse

en países en desarrollo, impidiendo que otras empresas locales entren al mercado con la tecnología protegida. Ello es cierto, pero ese es el objetivo del derecho de patentes: impedir legalmente que otras personas produzcan y comercialicen las invenciones protegidas mientras esté vigente el derecho (20 años como mínimo). Forma parte de las reglas del juego. Pero ello no bloquea las posibilidades de hacer I+D e innovar. Las empresas competidoras, incluyendo Pymes pueden entrar con sus propias tecnologías, así como tratar de mejorar las invenciones protegidas a partir de la información contenida en el estado de la técnica y obtener patentes con el objeto de negociar licencias cruzadas. Asimismo, pueden intentar lograr una licencia del titular del derecho o incluso utilizar tecnologías similares no patentadas en el país, que son por ello del dominio público. Estas últimas pueden explotarse libremente e incluso "llegar a generar productos y servicios que tornen en innovaciones en el mercado del propio país" (OMPI, 2020, p. 8).

Las patentes pueden elevar los precios de los medicamentos. "Es importante destacar que el costo promedio de investigar y desarrollar un nuevo compuesto farmacéutico (incluyendo a las empresas biofarmacéuticas), desde su descubrimiento hasta el lanzamiento, fue para el 2020 de 2500 millones de dólares estadounidenses" (STATISTA, 2023). Puede tomar entre 12 y 14 años disponer de un nuevo medicamento en el mercado, tomando en cuenta las diferentes etapas (investigación, pruebas clínicas y aprobación por parte de las autoridades sanitarias).

Los anteriores datos reflejan cuán importante es para las empresas de la industria farmacéutica, el poder obtener derechos de explotación exclusiva sobre procesos y productos que obtienen luego de grandes inversiones. Esos recursos invertidos por empresas privadas o instituciones públicas, para la solución de un problema social tan importante como es la salud de la población, no se destinarían seguramente a este fin, si no se contara con un sistema de protección que impida a otros, por un tiempo prudencial, la utilización y comercialización de productos y procesos obtenidos a través de esfuerzos e inversión, lo que permite la recuperación del capital invertido y la obtención de ganancias. Esto, aunado a lo competido del mercado farmacéutico mundial, hace que el sistema de patentes

sea vital para esta industria. El sistema de patentes garantiza en cierta medida, la inversión privada y pública en I+D lo en el campo de la salud.

Por muchos años, algunos países prohibían en sus leyes el patentamiento de medicamentos y alimentos como invenciones, sin justificación para ello. Al respecto, en 1958 el Profesor Fritz Machlup comentaba esta excepción y se preguntaba que, “si las patentes se consideran un medio para estimular el progreso tecnológico y si este progreso, no es menos deseable en las industrias de alimentos y medicamentos que en otros sectores, ¿por qué se deben hacer estas excepciones? ¿Si los monopolios en alimentos y medicinas son intolerables, es esta respuesta consistente con la creencia en la teoría del progreso acelerado a través de los monopolios de patentes? ¿No refleja alguna duda en esta teoría?” (Machlup, 1958, p. 9-10).

Estas excepciones se mantuvieron por algunos países hasta la entrada en vigencia del ADPIC en 1994, que no discrimina área alguna de la técnica como objeto del derecho de patente. Así, el artículo 27, numeral 1 del ADPIC establece que ... las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Al fin y al cabo, como señalamos previamente, los nuevos medicamentos en general son, a la luz de los derechos de propiedad intelectual “invenciones”, sobre las cuales se puede obtener la tutela, sí cumplen las condiciones de ley. Su exclusión como objeto de patentes no está contenida entre las posibles prohibiciones taxativas previstas para los países de la OMC en el artículo 27, numerales 2 y 3 del ADPIC.

Como abono a lo anterior, señalaremos que la OMPI destaca que de las 8.050 solicitudes de patentes relacionadas con el COVID-19 en 49 oficinas de patentes del mundo, incluidas diagnósticos, tratamientos, vacunas y cualquier otra referencia al virus SARS-CoV-2 o a la infección por COVID-19. “... el mayor porcentaje de solicitudes (52 por ciento de vacunas y 49 por ciento de tratamientos) correspondió a empresas. Pero que “las universidades y organizaciones públicas de investigación tienen una contribución similar (42 por ciento de vacunas y el 38 por ciento en terapias), mientras que los inventores independientes fueron más activos en el campo terapéutico (12 por

ciento) que en el de las vacunas (6 por ciento)” (WIPO, 2023, p. 15). Son datos que respaldan la función incentivadora de las patentes en la I+D para la obtención de nuevos medicamentos en general.

El sistema de patentes ha dividido a los medicamentos en dos grandes categorías: originales y genéricos. Los primeros son los obtenidos por las empresas innovadoras que hacen investigación y desarrollo para obtenerlos y basan la recuperación de su inversión y expectativas de lucro generalmente en las patentes, debiendo contar adicionalmente con la aprobación de las autoridades de salud para entrar al mercado.

Por su parte, los genéricos son copias legales de los originales por cuanto cuentan con sus mismos ingredientes activos, que pueden entrar al mercado a competir con estos una vez finalizada la vigencia de la patente, bien por transcurso del lapso legal o por cualquier otra causa de pérdida del derecho prevista en la ley, debiendo en todo caso ser aprobados igualmente por las autoridades de salud correspondientes para acceder al mercado. Desde el punto de vista terapéutico, los medicamentos genéricos deben ser tan eficaces como los originales y al entrar al mercado, una vez caducado el derecho sobre el medicamento original, lo hacen con un precio menor para el público consumidor, por lo que son una alternativa válida que dinamiza y estimula la competencia.

Ello no obsta para que las empresas productoras de genéricos obtengan grandes ingresos. Así, “se prevé que el mercado global de medicamentos genéricos crezca a \$ 574,63 mil millones para 2030, debido a la creciente aplicación de la automatización de procesos robóticos, el vencimiento de patentes de medicamentos de marca y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas” (European Pharmaceutical Review, 2021).

VII. Consolidación definitiva del sistema de patentes

Se destacan a continuación algunos hechos que evidencian la consolidación del sistema de patentes en el mundo.

- Según la OMPI, “se han presentado más de 385 millones de solicitudes de patentes en todo el mundo entre 1883 y 2022. De estas, se han concedido más de 250 millones” (STATISTA, 2023).

- “El número de solicitudes de patentes ha aumentado constantemente con el tiempo. En 1990, se presentaron 1,2 millones de solicitudes de patentes en todo el mundo. Para el año 2000, el número de solicitudes de patentes en el mundo había aumentado a 2,5 millones y en 2022, se presentaron más de 3,8 millones de peticiones de estos derechos” (OMPI, 2023).

Este continuo aumento en el número de solicitudes, se debe a factores como, el dinamismo de la tecnología en todas las áreas, la globalización de la economía que llevó a la aceptación de los DPI como tema del comercio internacional en la Ronda Uruguay del GATT en 1986 y la creciente comprensión de la protección de la propiedad intelectual en general y de la tecnología por vía de patentes en particular. En 2022, China continuó siendo el líder en materia de solicitudes de patentes por medio del PCT con 70.015 con un ligero crecimiento de (0.6% con relación al 2021). Estados Unidos ocupó el segundo lugar con 59.056 (-0.6), Japón con 50.345 (+0.1%), Corea con 22.012 (+6.2%) y Alemania con 17.530 (+1,5) (OMPI, 2023).

- La no existencia de una alternativa para incrementar las inversiones en I+D y promover la competencia, el aumento sostenido de las solicitudes de patentes en el mundo y el hecho de que solo dos países no cuentan con ellas, Liberia y San Marino, por razones diferentes, reflejan indudablemente la definitiva consolidación del sistema de patentes. “Es necesario en consecuencia conocerlo e implementar sus flexibilidades, tratar de que realmente ayude a impulsar la creatividad técnica en nuestros países en desarrollo de conformidad con la realidad de cada uno” (Astudillo Gómez, 2015, p. 46 y sgtes).
- Como hemos señalado previamente, los derechos que confieren las patentes son territoriales, lo que obliga a las empresas a solicitarlos país por país, afrontando los inconvenientes que ello trae. Las tareas de simplificar este proceso unificando solicitudes se iniciaron con el PCT (Washington, 1970), administrado por la OMPI, que permite la presentación de una sola solicitud de patente en la que se designan los países (partes del Tratado), donde se desea la protección de una invención. Aunque tortuoso el proceso previsto por para ello, por cuanto consta de dos fases (internacional y nacional), simplifica mucho la tarea de solicitar una patente en varios países y reduce costos. El PCT cuenta al 1° de septiembre 2023 con 157 Estados contratantes.

- Otra iniciativa de unificación de patentes en el mundo, entró en vigencia el 1° de junio de 2023. Se trata del Sistema de la Patente Unitaria Europea, que permite obtener patentes que proporcionan protección uniforme en todos los países participantes en la EPO, generando enormes ventajas en costos y reduciendo las cargas administrativas. La regulación de la patente unitaria se contiene en dos Reglamentos de la UE, publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea L 361, de 31 de diciembre de 2012: el Reglamento (UE) n.º 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente, y se complementa con el Reglamento (UE) n.º 1260/2012 del Consejo de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción. Permite obtener patentes en 17 Estados miembros de la UE con una solicitud.
- Integra igualmente el sistema de la patente unitaria europea, la Corte Unificada de Patentes (UPC), la cual es un tribunal internacional (ya en vigor) único y especializado, creado por los Estados miembros de la UE mediante un acuerdo internacional, publicado en el diario oficial de la UE el 20 de junio de 2013, para tratar la infracción y la validez de las patentes unitarias y europeas, poniendo fin a costosos litigios paralelos y mejorando la seguridad jurídica en la defensa de los derechos de patentes unitarias y europeas. Inició sus actividades el 1° de junio de 2023.

Conclusiones

- Las patentes de invención constituyen la primera categoría de derechos de propiedad intelectual creada por la humanidad. Nace en la Venecia medieval (1483), como respuesta al animus possidendi sobre el conocimiento de los artesanos y orfebres que la habitaban.
- Las funciones más importantes de las patentes son el incentivo que proporcionan a la creatividad técnica, la facilitación de las transacciones de tecnologías en el mercado, la divulgación de la información técnica, su utilidad como material de enseñanza (literatura académica) y su utilización estadística como indicadores de inversiones y capacidad de I+D de empresas y países.

... Los rechazos y críticas al sistema de patentes han sido útiles para lograr la flexibilización que garantice un equilibrio entre los derechos otorgados y los beneficios que brinda a la sociedad...

- Los rechazos y críticas al sistema de patentes han sido útiles para lograr la flexibilización que garantice un equilibrio entre los derechos otorgados y los beneficios que brinda a la sociedad.
- Las patentes han jugado históricamente un importante papel en la adquisición de tecnologías, proceso complejo desde la fase de selección hasta la recepción de la misma. Se sugiere asistencia especializada, sobre todo en cuanto a la elaboración de contratos o licencias.
- La salud pública y el sistema de patentes son compatibles. Los países en desarrollo deben conocer y aplicar las flexibilidades previstas en ADPIC y las leyes internas. Los nuevos medicamentos son invenciones que requieren un examen riguroso por parte de las oficinas patentes.
- En materia de incentivos a la creatividad técnica e innovaciones, no existe alternativa al sistema de patentes.
- Los eventuales abusos que puedan darse en el ejercicio de los derechos inherentes a las patentes pueden evitarse con previsiones legales. Por esta misma vía se pueden contemplar tratamientos preferenciales para el pago de tasas y derechos a pequeñas empresas, inventores individuales, etc.
- El incremento de solicitudes de patentes a nivel mundial y las tendencias a unificar procesos para la obtención de derechos simultáneamente en varios países, así como para la defensa judicial de estos, son indicadores de la robustez del actual sistema de patentes.
- Todo lo anterior nos permite concluir con una sentencia del célebre economista Fritz Machlup, emitida en 1958, que, aunque lo hizo basado en el conocimiento que tenía del funcionamiento del sistema de patentes en los Estados Unidos de América, podría reflejar su consideración actual a la luz de la globalización:

“Si no tuviéramos un sistema de patentes, sería irresponsable, sobre la base de nuestro conocimiento actual de sus consecuencias económicas, recomendar la institución de uno. Pero dado que hemos tenido un sistema de patentes durante mucho tiempo, sería irresponsable, sobre la base de nuestro conocimiento actual, recomendar su abolición” (Machlup, 1958, p.80).



Bibliografía

- Attali, PASCAL. Once upon a time. THE PATENT. Amazon Italia Logistica S.R.L. Torraza Piemonte, Italia. 2022. ISBN 979-8-831-971774.
- Ammanati, Francesco. I privilegi come strumento di politica economica nell'Italia della prima età moderna. Privilegi librari nell'Italia del Rinascimento. A cura di Erika Squassina, Andrea Ottone, 2019 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy, p. 20 ISBN 9788891797254.
- Astudillo Gómez, Francisco. Aplicación directa del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. ASIPI. Derechos Intelectuales N° 26, Tomo I, p. 230 a 258, 2021. <https://asipi.org/biblioteca/es/preview/?detalle=2358aHR0cHM6Ly9hc2lwaS5vcmcvYmliGldGVjYS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMTQvZG93bmxvYWQtbWFuYWdlci1maWxlcY8xLURJLTl2LUFTSVBjLVQxLTNfLnBkZg%3D%3D4093> Accedida el 07-08-2023.
- Astudillo Gómez, Francisco. Altibajos del Sistema de Patentes y Flexibilidades para su Implementación. REVISTA PROPIEDAD INTELECTUAL. ISSN:1316-1164. MÉRIDA-VENEZUELA. AÑO XIV. N° 18, 2015. <http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/41691/art3.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Accedida el 18-08-2023
- Astudillo Gómez, Francisco. Innovaciones e invención es: variaciones sobre un mismo tema. ASIPI. Derechos Intelectuales N° 27, Tomo I, p. 110 a 131, 2022. <https://asipi.org/biblioteca/es/preview/?detalle=5237aHR0cHM6Ly9hc2lwaS5vcmcvYmliGldGVjYS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMTQvZG93bmxvYWQtbWFuYWdlci1maWxlcY8xLURlcmVjaG9zLUludGVsZWN0dWFSZXMtMjctVEkucGRm3083> Accedida el 24-07-2023.
- Astudillo Gómez, Francisco La Protección legal de las Invencciones. Especial referencia a la Biotecnología. Universidad Tecnológica del Centro (UNITEC), Tercera edición, 2019.
- BBC News Mundo, 19 de marzo de 2021 <https://www.bbc.com/mundo/noticias-56433141> Accedida el 14-08-2023.
- Berger, Jan; Dunn, Jeffrey; Johnson, Margaret; Karst, Kurt; Chad, Shear, W. How Drug Life-Cycle Management Patent Strategies May Impact Formulary Management. The American Journal of Managed Care, Supplement vol. 22, N° 16 S, Jan 20, 2017. https://cdn.sanity.io/files/0w8moc6/ajmc/1aa8cef72033050d5560848e55a246cbf8f4b237.pdf/A636_10_2016_Churchill_Article01.pdf Accedida el 13-08-2023.
- Clinical Trials Arena. mRNA vaccines: Four major clinical trial readouts to watch in 2023. February 2, 2023. <https://www.clinicaltrialsarena.com/features/mrna-vaccine-trials-to-watch/> Accedida el 21-07-2023.
- Drahos, P. The rise of patent offices. In the Global Governance of Knowledge Patent Offices and their Clients. Cambridge University Press, 2010. <http://fce2.ufm.edu/jhcole/Prometheus.pdf> Accedida el 21-07-2023.
- El Reto Histórico. El Cristal de Murano. <https://elrethistorico.com/cristal-murano-antiguo-venecia-historia/> Accedida el 02-08-2023.

- European Parliament. Parliamentary question - E-000795/2017. EU's position on the UN High-Level Panel on Access to Medicines at WIPO 2.2.2017. Parliamentary question | EU's position on the UN High-Level Panel on Access to Medicines at WIPO | E-000795/2017 | European Parliament (europa.eu) Accedida el 08-08-2023.
- European Pharmaceutical Review. Generic drug market growth: insights to 2030, 13 de diciembre de 2021. <https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/article/166397/generic-drug-market-growth-insights-to-2030/> Accedida el 01-08-2023.
- EPO. Espacenet patent search. <https://www.epo.org/searching-for-patents/technical/espacenet.html> Accedida el 24-07-2023.
- Franciscus. Carta Enciclica LAUDATO SI' Del Santo Padre FRANCISCO Sobre el Cuidado de la Casa Común. Roma, 2015. https://www.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_encyclica-laudato-si_sp.pdf Accedida el 15-08-2023.
- Hipp, Ann, Fritsch, Michael, Greve, Maria, Günther, Jutta, Lange, Marcel, Liutik, Christian, Pfeifer, Beate, Shkolnykova, Mariia and Wyrwich, Michael. "Comprehensive Patent Data of the German Democratic Republic 1949–1990" Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 2022. <https://doi.org/10.1515/jbnst-2022-0058> Accedida el 26-07-2023.
- Images of Venice. History of Venetian Glass. magesofvenice.com/history-of-venetian-glass/ Accedida el 19-07-2023.
- Invest India. The Indian Pharma industry ranks 3rd globally in pharmaceutical production by volume. August 01, 2023. Pharma industry in India: Invest in Indian Pharma Sector (investindia.gov.in) Accedida el 17-08-2023.
- Lapointe, Serge. LEGER ROBIC RICHARD, avocats ROBIC, agents de brevets et de marques 55, St-Jacques Montréal (Québec), 2000. https://cpi.openum.ca/files/sites/66/L_histoire-des-brevets.pdf Accedida el 28-08-2023.
- Machlup, Fritz. AN ECONOMIC REVIEW OF THE PATENT SYSTEM. THE SUBCOMMITTEE ON PATENTS, TRADEMARKS, AND COPYRIGHTS of The COMMITTEE ON THE JUDICIARY. UNITED STATES SENATE EIGHTY-FIFTH CONGRESS, SECOND SESSION. S. Res. 236 Study No 15, United States. 1958, p. 3.
- MDZ. La OMC dio su opinión sobre la liberación de patentes, 4 de junio de 2021. <https://www.mdzol.com/mundo/2021/6/8/la-omc-dio-su-opinion-sobre-la-liberacion-de-patentes-164747.html> Accedida el 14-08-2023.
- OMC. Decisión Ministerial relativa al Acuerdo sobre los ADPİC, adoptada el 17 de junio de 2022. WT/MIN(22)/30 WT/L/1141 22 de junio de 2022. Accedida el 14-08-2023.
- OMC. Solicitud de Exención de Determinadas Disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC para la Prevención, Contención y Tratamiento de la COVID-19. 2 de octubre de 2020. IP/C/W/669. [directdoc.aspx \(wto.org\)](https://directdoc.aspx(wto.org)) Accedida el 13-08-2023.
- OMPI. COVID-19 Vaccines and Therapeutics. 2023. <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-1075-23-en-covid-19-vaccines-and-therapeutics.pdf> Accedida el 14-02-2023

- OMPI. Curso Avanzado en línea de examen de invenciones en química-farmacéutica para América Latina. OMPI/PI/BOG/22, Bogotá, 2022-2023. https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=74508 Accedida el 11-08-2023.
- OMPI. Global Innovation Index 2022 What is the future of innovation driven growth? 2022. https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/#:~:text=Envisioned%20to%20capture%20as%20complete,knowledge%20creation%20of%20each%20economy. Accedida el 24-07-2022.
- OMPI. International Patent Applications Defy 2022 Challenges, Continue Upward Trend. Geneva, February 28, 2023 PR/2023/899. International Patent Applications Defy 2022 Challenges, Continue Upward Trend (wipo.int) Accedida el 01-08-2023.
- OMPI. Model Law for Developing Countries on Inventions, 1979. <https://tind.wipo.int/record/28754?ln=en> Accedida el 25-07-2023
- OMPI. Patent Landscape Report. COVID-19 vaccines and therapeutics. Insights into related patenting activity throughout the pandemic. Geneva, 2023, p. 12. <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-1075-23-en-covid-19-vaccines-and-therapeutics.pdf> Accedida el 21-07-2023
- OMPI. Uso de invenciones que están en el dominio público Guía para inventores y emprendedores, 2020. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_1063.pdf Accedida el 15-08-2023.
- OMS. Zero draft of the WHO CA+ for the consideration of the Intergovernmental Negotiating Body at its fourth meeting. A/INB/4/3 Provisional agenda, item 3, 1 February, 2023. https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb4/A_INB4_3-en.pdf Accedida el 17-08-2023.
- Patentes y Marcas. Blog sobre Propiedad Industrial. La Suficiencia de la Descripción. Madrid 25 de junio de 2014. <https://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-suficiencia-de-la-descripcion/> Accedida el 02-08-2023.
- Patentes y Marcas. Blog sobre Propiedad Industrial. El informe del panel de alto nivel sobre el acceso a medicamentos de Naciones Unidas y las patentes. Madrid, 28 de junio de 2017. <file:///C:/Users/HP/Documents/Verbatim/Leopoldo%20Belda/EL%20INFORME%20DEL%20PANEL%20DE%20ALTO%20NIVEL%20SOBRE%20EL%20ACCESO%20A%20MEDICAMENTOS%20DE%20NACIONES%20UNIDAS%20Y%20LAS%20PATENTES%20-%20Patentes%20y%20Marcas.html> Accedida el 07-08-2023.
- Plasseraud, Yves. Savignon, Francois. L'Etat et l' invention. Histoire des Brevets. Institut National de la Propriété Industrielle. La Documentation Française, Paris, 1986.
- Preslava, Stoeva. Norm Development and Knowledge Creation in the World ISystem – Protecting People, Intellectual Property and the Environment. University of Exeter as a thesis for the degree of Doctor of Philosophy in International Relations, January 2005.
- Quoniam, Luc. 2013. 'Le Brevet: Objet de Recherche En Sciences de l'Information et de La Communication'. In Papy, F. (Ed.) Recherches Ouvertes Sur Le Numérique: Approches Pratiques En Information-Communication (pp. 95–114). Paris: Hermès Science Publications, citado por Reymond. David. Patents information for humanities research. Iberoamerican Journal of Science Measurement and Communication, 2020, 1 (1), ff10.47909/ijsmc.02ff. fhal-03010273f

- Ratzmann, Paul and Chapman, Melissa. A potential update to the quid pro quo of patents? US Supreme Court to review enablement requirement in Section 112 of Patent Act. *The Patent Lawyer*, March/April 2023, p. 8 https://patentlawyermagazine.com/wp-content/uploads/2023/03/TPL65_interactive.pdf#page=5 Accedida el 24-07-2023.
- Reymond. David. Patents information for humanities research. *Iberoamerican Journal of Science Measurement and Communication*, 2020, 1 (1), ff10.47909/ijsmc.02ff. fffhal-03010273f
- South Centre. A public health approach to Intellectual property rights. 2023. <https://ipaccessmeds.southcentre.int/event/examen-de-patentes-farmaceuticas-desarrollando-una-perspectiva-de-salud-publica-sapi-venezuela/> Accedida el 13-08-2023.
- Statista. Average R&D cost to develop a pharmaceutical compound from discovery to launch from 2010 to 2020, by study cohort. R&D cost for new pharmaceutical compounds 2010-2020 | Statista Accedida el 27-07-2023.
- The Access to Medicine Foundation. Generic & Biosimilar Medicines Programme - 2023 Analytical Framework. <https://accesstomedicinefoundation.org/resource/the-2023-analytical-framework-for-the-generic-medicine-manufacturers-research-programme> Accedida el 13-08-2023.
- The Conversation, Explainer: the problem drug patents pose for developing countries. August 6, 2015. <https://theconversation.com/explainer-the-problem-drug-patents-pose-for-developing-countries-45667> Accedida el 17-08-2023.
- U.N. Resol. 1013 del Consejo Económico y Social (ECOSOC) 27-07-1964. file:///C:/Users/HP/Downloads/E_RES_1013(XXXVII)-ES%20(1).pdf. Accedida el 13 de julio de 2023.
- U.N. Report of the United Nations Secretary General’s High-Level Panel on Access to Medicines. Executive Summary, September, 2016. static1.squarespace.com/static/562094dee4b0d00c1a3ef761/t/57d9c6ebf5e231b2f02cd3d4/1473890031320/UNSG+HLP+Report+FINAL+12+Sept+2016.pdf Accedida el 07.08-2023.
- U.N. General Assembly Note by the Secretary General. A/5/43 15 October 1964 <https://digitallibrary.un.org/record/845220?ln=es> accedida el 13 de julio de 2023.
- U.N. Resolution 2626 (XXV). International Development Strategy for the Second United Nations Development Decade. October 24, 1970. Accedida el 20-07-2023.
- U.S. Congressional Budget Office. A Comparison of Brand-Name Drug Prices Among Selected Federal Programs. 2017. <https://www.cbo.gov/system/files/2021-02/56978-Drug-Prices.pdf> Accedida el 07-08-2023.
- Vaitzos, Constantino. Comparison of Brand-Name Drug Prices Among Selected Federal Programs antino. *Comercialización de Tecnología en el PACTO ANDINO*. Instituto de Estudios Peruanos, 1973.
- Vaitzos, Constantino. Patents Revisited: Their Function in Developing Countries. *The Journal of Development*, Vol. 9, no.1, 1972 – p. 72. Citado por Preslava, Stoeva. Norm Development and Knowledge Creation in the World System – Protecting People, Intellectual Property and the Environment. University of Exeter as a thesis for the degree of Doctor of Philosophy in International Relations, January 2005, p.152. https://www.academia.edu/869991/NORM_

DEVELOPMENT_AND_KNOWLEDGE_CREATION_IN_THE_WORLD_SYSTEM_PROTECTING_PEOPLE_INTELLECTUAL_PROPERTY_AND_THE_ENVIRONMENT Accedida el 17-07-2023

- Visitvenezia.eu. Best handicrafts in Venice: 5 experiences not to be missed. <https://www.visitvenezia.eu/en/venetianity/discover-venice/best-handicrafts-venice> Accedida el 19-07-2023.
- Visitvenezia.eu. The Venetian Mariegola: the first statute for workers. <https://www.visitvenezia.eu/en/venetianity/tales-of-venice/the-venetian-mariegola-the-first-statute-for-workers> Accedida el 20-07-2023.
- Wikipedia. Vidrio Veneciano. https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio_veneciano Accedida el 19-07-2023.



Acrónimos

ADPIC:	Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
ARNm:	Ácido Ribonucleico mensajero
BBC:	British Broadcasting Corporation
BIRPI:	Oficinas Internacionales para la Protección de la Propiedad Intelectual.
COVID-19:	Coronavirus Disease 2019
DPI:	Derechos de Propiedad Intelectual
ECOSOC:	Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
EPO:	European Patent Office
EU:	European Union
FDA:	Food and Drug Administration
HLP:	Panel de alto nivel sobre innovación y acceso a las tecnologías de la salud de las N.U.
I+D:	Investigación y Desarrollo
INB:	Órgano de Negociación Intergubernamental
OMC:	Organización Mundial del Comercio
OMPI:	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
OMS:	Organización Mundial de la Salud
PNUD:	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
SAPI:	Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual de Venezuela
SARS-CoV-2:	Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
UNCTAD:	United Nations Conference on Trade and Development
UPC:	Corte Unificada de Patentes Europea
WHO CA+:	Proyecto de convenio, acuerdo u otro instrumento internacional de la OMS, sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias

Sistema de vinculación de patentes de medicamentos alopáticos y su aplicación en México

*Armando Arenas Reyes**

Introducción

I. Fundamento legal

II. Criterios de la aplicación del sistema de vinculación

III. El papel de las autoridades en el sistema de vinculación

Conclusiones



* **Armando Arenas Reyes.** Socio en la firma Olivares, México. Ofrece servicios de consultoría relacionada con signos distintivos y patentes; publicidad de marcas y productos farmacéuticos; trámites regulatorios de la industria farmacéutica; y adquisiciones públicas.

Resumen

El sistema de vinculación de patentes, también conocido como "linkage" en inglés, es el proceso legal mediante el cual las autoridades sanitarias de un país revisan las solicitudes de comercialización de medicamentos para asegurarse de que no infrinjan las patentes existentes. Este sistema se utiliza para evitar que los fabricantes de medicamentos genéricos introduzcan en el mercado versiones genéricas de medicamentos patentados antes de que expire la patente correspondiente. Este trabajo analiza el papel que han desempeñado las autoridades mexicanas en la aplicación de ese sistema.

Palabras clave: Linkage, patentes-sistema de vinculación, medicamentos genéricos, medicamentos alopáticos.

Abstract

The patent linkage system, also known as "linkage" in English, is the legal process by which health authorities in a country review applications for the marketing of medicines to ensure they do not infringe existing patents. This system is used to prevent generic drug manufacturers from introducing generic versions of patented drugs into the market before the corresponding patent expires. This study examines the role played by Mexican authorities in implementing this system.

Keywords: Linkage, patent linkage system, generic drugs, allopathic medicines.

Introducción

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991¹ y su reforma de 1994 reconoció la protección de las patentes de productos farmacéuticos (medicamentos) en México y mejoró los medios de defensa existentes a través de procedimientos contencioso-administrativos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Sin embargo, durante ese periodo y hasta antes del año 2003, no existía en México un mecanismo efectivo que permitiera a las autoridades sanitarias verificar la existencia de derechos de patente vigente sobre medicamentos antes de otorgar un registro sanitario para un medicamento genérico. Esto hizo que se otorgaran indebidamente registros sanitarios para medicamentos genéricos a terceros que carecían de derechos de patente o de una licencia de explotación, ya que conforme a sus atribuciones, la autoridad sanitaria solo verificaba que el solicitante del registro sanitario cumpliera con los requisitos relacionados con la calidad, seguridad y eficacia del medicamento prescindiendo de cualquier consideración relacionada con derechos de patentes.

Como consecuencia de esto, los titulares y licenciarios de patentes promovieron acciones administrativas de infracción de patente ante el IMPI enfrentando prolongados y costosos litigios, en los cuales los infractores negaban la invasión de patente y sostenían como defensa principal que su conducta debería ser considerada legítima al gozar de una autorización sanitaria otorgada por el gobierno mexicano que les permitía importar, exportar, fabricar, acondicionar, vender o suministrar al público un medicamento, defensa que hizo dudar a nuestros tribunales acerca de su conducta infractora.

Ante tal panorama era necesario dotar a las autoridades de herramientas legales que les permitieran verificar el respeto de patentes al aprobar medicamentos, mediante un procedimiento efectivo, denominado sistema de vinculación o *linkage system*.

Este trabajo analiza la situación de las patentes que no son listadas en la gaceta por el IMPI, los avances en su inclusión y el papel que han desempeñado las autoridades en la aplicación del sistema de vinculación.

I. Fundamento legal

Con motivo del decreto publicado en el *Diario Oficial de la Federación* del 19 de septiembre de 2003, se adicionaron las fracciones IV del artículo 167 y el artículo

1. Diario Oficial de la Federación de 27 de junio de 1991.

167 bis del Reglamento de Insumos para la Salud², así como el artículo 47 bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, a través de los cuales se estableció en México un mecanismo de prevención de violación de derechos de patentes conocido como sistema de vinculación o *linkage system* entre la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) encargada entre otras cuestiones de índole regulatorio de conceder autorizaciones sanitarias para medicamentos alopáticos y el IMPI responsable de proteger derechos de propiedad industrial a través del otorgamiento de patentes, mediante la publicación en la gaceta a cargo del IMPI, de patentes vigentes de medicamentos alopáticos que debe ser observada por la COFEPRIS, a efecto de que, en forma previa al otorgamiento de un registro sanitario y tomando en consideración la opinión técnica emitida por el IMPI se asegure que no se otorgue la autorización sanitaria para un medicamento a persona que no sea el titular o licenciario de la patente que reivindique la explotación en exclusiva del medicamento y por ende no se infrinjan derechos de patente.

Es de destacar que la Ley de la Propiedad Industrial fue abrogada por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial³, misma que entró en vigor el 20

2. Artículo 167-bis. El solicitante del registro de un medicamento alopático deberá anexar a la solicitud la documentación que demuestre que es el titular de la patente de la sustancia o ingrediente activo o que cuenta con la licencia correspondiente, ambas inscritas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Alternativamente, y de acuerdo con el listado de productos establecidos en el artículo 47 bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, podrá manifestar, bajo protesta de decir verdad, que cumple con las disposiciones aplicables en materia de patentes respecto a la sustancia o ingrediente activo objeto de la solicitud. En este supuesto, la Secretaría pedirá de inmediato la cooperación técnica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que, dentro del ámbito de su competencia, éste determine a más tardar dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción de la petición, si se invaden derechos de patente vigentes. En caso de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial concluya que existen patentes vigentes sobre la sustancia o ingrediente activo de las que el solicitante no sea titular o licenciario, lo informará a la Secretaría para que ésta prevenga al solicitante con el objeto de que demuestre que es titular de la patente o que cuenta con la licencia respectiva, dentro del plazo que determine la Secretaría y que no podrá ser menor a cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación. En el supuesto de que el solicitante no subsane la omisión, la Secretaría desechará la solicitud e informará al solicitante los motivos de esta determinación para que, en su caso, los dirima ante la autoridad competente. La falta de respuesta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dentro del plazo señalado se entenderá en sentido favorable al solicitante. Sin perjuicio de lo establecido en los dos párrafos anteriores, se podrá solicitar el registro de un genérico respecto de un medicamento cuya sustancia o ingrediente activo esté protegida por una patente, con el fin de realizar los estudios, pruebas y producción experimental correspondientes, dentro de los tres años anteriores al vencimiento de la patente. En este caso, el registro sanitario se otorgará solamente al concluir la vigencia de la patente. La información a que se refieren los artículos 167 y 167 bis de este Reglamento que tenga el carácter de confidencial o reservada de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales de los que México sea parte y con las demás disposiciones legales aplicables, estará protegida contra toda divulgación a otros particulares.
3. Artículo 162.- El Instituto publicará de forma periódica en la Gaceta aquellas solicitudes, patentes o registros de modelo de utilidad, diseños industriales o esquemas de trazado de circuitos integrados, respecto de las cuales no llegó a constituirse el derecho exclusivo solicitado o éste una vez otorgado caducó; así como la información tecnológica que se encuentra en el estado de la técnica o que se ha incorporado al dominio público. Se exceptúan

de noviembre de 2020 en el que se incluyó en el artículo 162, segundo párrafo, la obligación a cargo del IMPI, de publicar semestralmente un listado de patentes relacionadas con invenciones susceptibles de ser empleados en medicamentos alopáticos.

Asimismo, en la fecha en que se escribe este artículo el Ejecutivo Federal no ha expedido el Reglamento de la Ley, de manera que continúa en vigor el Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación de 23 de noviembre de 1994, por lo tanto, continúa vigente el artículo 47 bis antes mencionado.

La función de publicidad del sistema de vinculación es salvaguardar los derechos de propiedad industrial de los titulares de patentes a través de un mecanismo efectivo de cooperación y comunicación entre dos autoridades distintas, el IMPI y la COFEPRIS para conferir certidumbre legal a todos los interesados, quienes pueden conocer mediante la publicación semestral de la gaceta si pueden o no acceder al otorgamiento de un registro sanitario para un medicamento genérico por existir patente vigente. Así como el momento en que se puede presentar una solicitud de registro sanitario y realizar las pruebas y análisis clínicos a que se refieren las leyes sanitarias y normas oficiales aplicables, que contiene la llamada excepción *Roche-Bolar*, a fin de que los interesados puedan proporcionar a las autoridades sanitarias la información relacionada con su autorización.

Es preciso destacar que la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, contiene en su artículo 57, fracción II⁴, una excepción al derecho que confiere la patente y que permite a terceros a usar, fabricar, ofrecer en venta o importar un producto con una patente vigente, exclusivamente para generar pruebas, información y producción experimental necesarias para la obtención de registros sanitarios de medicamentos, sin temporalidad alguna.

Esta excepción contrasta claramente con la excepción *Roche Bolar* prevista en los artículos 177 bis⁵ y 167 bis del Reglamento de Insumos para la Salud, que

de lo anterior aquellas solicitudes que se encuentren en el supuesto previsto en el artículo 24 de esta Ley. El Instituto publicará cuando menos, semestralmente en la Gaceta, un listado de patentes relacionadas con invenciones susceptibles de ser empleadas en medicamentos alopáticos, en los términos previstos en el artículo 167 bis del Reglamento de Insumos para la Salud, y se coordinará con la autoridad sanitaria competente, para proporcionar la información que se requiera dentro del trámite de autorización de comercialización de medicamentos.

4. Artículo 57.- El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:
 - II.- Un tercero que use, fabrique, ofrezca en venta o importe un producto con una patente vigente, exclusivamente para generar pruebas, información y producción experimental necesarias para la obtención de registros sanitarios de medicamentos para la salud humana.
5. Artículo 177 Bis 2. Para obtener el registro sanitario de medicamentos biotecnológicos biocomparables se requiere presentar solicitud en el formato oficial, que para tal efecto se publique en el Diario Oficial de la Federación, a la que se anexará la documentación contenida en las fracciones I a IX del artículo 177 y los estudios preclínicos y clínicos como estudios de biocomparabilidad, estudios de inmunogenicidad y reportes de eventos adversos, y otros que la Secretaría determine, previa opinión del Comité de Moléculas Nuevas.

establecen el derecho de los interesados a proporcionar a las autoridades sanitarias la información relacionada con su autorización, dentro de los tres y ocho años anteriores al vencimiento de la patente y que en mi opinión provoca incertidumbre a los titulares de patentes, debido a que la ausencia de temporalidad para obtener una autorización facilita la invasión de derechos de patentes ante la ausencia de una regulación estricta que permita confirmar y verificar dicha finalidad.

II. Criterios de la aplicación del sistema de vinculación

Con la entrada en vigor de los artículos que regulan en México el sistema de vinculación se generaron amplias expectativas en la industria farmacéutica en cuanto a su aplicación, debido a que se consideró que el IMPI incluiría en la gaceta a todas aquellas patentes que protegen productos farmacéuticos (medicamentos alopáticos) permitiendo a la COFEPRIS realizar una eficaz revisión de dicho listado implementando adecuadamente el mecanismo de consulta a que se refiere el artículo 167 bis del Reglamento de Insumos para la Salud y de esta forma prevenir la invasión de patentes que protegen medicamentos alopáticos.

Sin embargo, desde la primera edición de la gaceta de patentes vigentes de medicamentos alopáticos publicada en el mes de septiembre de 2003, el IMPI se limitó a publicar patentes que protegen principios activos, excluyendo injustificadamente a las patentes que reivindican formulaciones o composiciones farmacéuticas y usos médicos en una equivocada interpretación del artículo 47 bis del Reglamento de Insumos para la Salud⁶, que solo excluye de su publicación a las

Una vez que un medicamento biotecnológico biocomparable haya demostrado su biocomparabilidad, le serán autorizadas las indicaciones que tenga aprobadas el medicamento biotecnológico de referencia, siempre y cuando el medicamento biotecnológico biocomparable se presente en la misma forma farmacéutica y dosis que el biotecnológico de referencia y que dichas indicaciones compartan el mismo mecanismo de acción o que el medicamento biotecnológico biocomparable presente el mismo efecto farmacodinámico, ya sea de acuerdo a lo publicado por el de referencia, o en su caso de acuerdo a la experiencia clínica y evidencia científica disponible. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte.

Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, se podrá solicitar el registro de un medicamento biocomparable respecto de un medicamento biotecnológico protegido por una patente, con el fin de realizar los estudios, pruebas y producción experimental correspondientes, dentro de los ocho años anteriores al vencimiento de la patente. En cuyo caso, el registro sanitario se otorgará solamente al concluir la vigencia de la patente.

6. Artículo 47 bis. Tratándose de patentes otorgadas a medicamentos alopáticos, el Instituto publicará en la Gaceta, y pondrá a disposición del público un listado de productos que deban ser objeto de protección industrial de acuerdo con la sustancia o ingrediente activo, el cual precisará la vigencia de la patente respectiva. Este listado contendrá la correspondencia entre la denominación genérica e identidad farmacéutica de la sustancia o ingrediente activo y su nomenclatura o forma de identificación en la patente, la cual deberá realizarse conforme al nombre reconocido internacionalmente. El listado a que se refiere este artículo no contendrá patentes que protejan procesos de producción o de formulación de medicamentos. En caso de existir controversia respecto de la titularidad de la patente de la sustancia o principio activo, los interesados podrán someterse, de común acuerdo, a un arbitraje, en los términos de la legislación mercantil.

patentes que protegen procesos de producción o de formulación de medicamentos, al estar relacionadas con la manufactura de fármacos y medicamentos.

Dicho criterio, tuvo un efecto indeseado en su aplicación y restó eficacia al sistema de vinculación, debido a que al incluirse en el listado solo a las patentes que protegen principios activos, la COFEPRIS no consideraba en la consulta que realizaba al IMPI a las patentes de formulación y uso médico, práctica que provocó que dicha autoridad sólo analizara en su opinión técnica a las patentes que protegen principios activos.

Como consecuencia, la COFEPRIS negó el registro a aquellos solicitantes que no acreditaron la titularidad o licencia inscrita ante el IMPI respecto de patentes que protegen principios o ingredientes activos y continuo otorgando indebidamente registros sanitarios a terceros respecto de medicamentos genéricos que corresponden con patentes que reivindican formulaciones o composiciones farmacéuticas y usos médicos favoreciendo la invasión de los derechos de propiedad industrial de sus titulares, quienes promovieron acciones legales para lograr la inclusión de sus patentes en la gaceta y de forma paralela demandar el ilegal otorgamiento de registros sanitarios a terceros ajenos a su explotación.

El IMPI decidió no publicar en la gaceta aquellas patentes que protegen formulaciones farmacéuticas y usos médicos interpretando de forma equivocada el primer párrafo del citado dispositivo que a la letra establece lo siguiente: “...y pondrá a disposición del público un listado de productos que deban ser objeto de protección industrial de acuerdo con la sustancia activa o ingrediente activo”, al considerar que el listado se refiere a patentes de ingredientes activos sin tomar en cuenta que dicho párrafo refiere expresamente a la publicación de un listado de productos, esto es, de productos farmacéuticos verbigracia medicamentos alopáticos.

De igual forma, pasó por alto que para interpretar el sistema de vinculación conforme a la hermenéutica jurídica; era necesario tomar en consideración que el artículo 25 de la derogada Ley de la Propiedad Industrial⁷ y su correlativo artículo 55⁸

-
7. Artículo 25.- El derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a su titular las siguientes prerrogativas: I.- Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento, y II.- Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su consentimiento. La explotación realizada por la persona a que se refiere el artículo 69 de esta Ley, se considerará efectuada por el titular de la patente. (Ley de la Propiedad Industrial abrogada)
 8. Artículo 55.- El derecho exclusivo de explotación temporal de la invención patentada confiere a su titular la prerrogativa de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen la invención patentada, sin su consentimiento. Si la materia objeto de la patente es un producto, la patente confiere el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento. Si la materia objeto de la patente es un proceso, la patente confiere el derecho de impedir a

de la actual Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial reconocen que las patentes pueden ser de producto o de proceso.

Dentro de la primera categoría podemos ubicar a las patentes que refieren a principios activos, formulaciones y composiciones farmacéuticas, así como a usos médicos de patentes relativas a una segunda indicación terapéutica o nuevos regímenes de dosificación de medicamentos conocidos, las cuales han sido otorgadas por el IMPI conforme a la reforma a la ley desde el año 1991.

En efecto, de acuerdo con lo establecido por la fracción I del artículo 221⁹ así como el artículo 224¹⁰, inciso B, subinciso I, ambos de la Ley General de Salud, se define a los medicamentos alopáticos como productos debido a que tienen las siguientes características: *i)* contienen una sustancia o mezcla de sustancias; *ii)* tienen un efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, esto es, deben tener una indicación terapéutica; *iii)* se presentan en una forma farmacéutica y *iv)* deben identificarse por su actividad farmacológica.

Adicionalmente, es menester señalar que la COFEPRIS no otorga registros sanitarios para principios activos *per se*, ya que éstos no se pueden administrar por sí mismos al cuerpo humano, solo otorga el registro a los medicamentos alopáticos los cuales contienen principios activos, formulaciones farmacéuticas, se presentan en una forma farmacéutica y tienen indicaciones terapéuticas.

Como podemos observar, nuestra legislación ha permitido la concesión de patentes que protegen además de principios activos, también formulaciones o composiciones farmacéuticas, así como usos médicos, las cuales entran en la definición legal de medicamentos alopáticos de conformidad con los dispositivos citados. Habiendo explicado lo anterior, es claro que no queda duda alguna en cuanto a que, en términos de la Ley de la materia, interpretada en forma armónica con la

otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su consentimiento. El alcance de los derechos conferidos por una patente no podrá interpretarse más allá de la materia protegida y de lo dispuesto por esta Ley.

9. Artículo 221. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: I. Medicamentos: Toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas. Cuando un producto contenga nutrimentos, será considerado como medicamento, siempre que se trate de un preparado que contenga de manera individual o asociada: vitaminas, minerales, electrolitos, aminoácidos o ácidos grasos, en concentraciones superiores a las de los alimentos naturales y además se presente en alguna forma farmacéutica definida y la indicación de uso contemple efectos terapéuticos, preventivos o rehabilitatorios.
10. Artículo 224. Los medicamentos se clasifican. B. Por su naturaleza; I. Alopáticos: Toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas, y se encuentre registrado en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos para medicamentos alopáticos.

Ley General de Salud, las patentes que reivindican formulaciones y usos médicos constituyen productos farmacéuticos y como tal son jurídicamente elegibles para ser listadas en la gaceta.

En este contexto, los titulares de patentes de formulaciones y usos médicos promovieron acciones constitucionales ante Tribunales Federales reclamando del IMPI su inclusión en la gaceta resolviéndose un número importante de casos en los que se ordenó a la autoridad a publicarlas siendo en su mayoría patentes que protegen formulaciones farmacéuticas; Sin embargo en uno de los pocos asuntos que fueron resueltos en contra en el año 2009 relativo a una patente de formulación, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa sustentó la tesis aislada I.4o.A.672 A¹¹, en la que estableció que las patentes de medicamentos alopáticos que deben publicarse en la gaceta son únicamente aquellas que protegen una sustancia o ingrediente activo. El razonamiento del tribunal para rechazar la inclusión de este tipo de patentes, partió de la consideración relativa a que los *'productos'* a que se refiere el artículo 47 bis son identificados con una sustancia, ingrediente o principio activo conforme al lenguaje común y como se entiende a la parte biológicamente activa presente en una formulación farmacéutica.

Al igual que el IMPI, el Tribunal se alejó de la definición y características de un medicamento alopático que nos proporciona la legislación sanitaria y omitió realizar un análisis a profundidad de la función del sistema de vinculación para resolver que no deben ser incluidas en la gaceta, criterio que se estima incorrecto, toda vez que estamos en presencia de cuestiones eminentemente técnicas cuyas definiciones y alcance no pueden ser interpretadas en el ámbito del lenguaje común como lo hizo el tribunal.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 59/2009 también relativo al reclamo de inclusión de una patente de formulación en la gaceta, resolvió lo contrario, al establecer que el artículo 47 bis en su párrafo primero, no sólo se refiere a las patentes que protegen una sola sustancia, sino también a las que protegen una mezcla de sustancias y una composición farmacéutica se presenta como remedio de enfermedades o para conservar la salud, concluyendo que se encuentra en el supuesto a que alude el dispositivo para su publicación.

11. Propiedad Industrial. Las Patentes de Medicamentos Alopáticos que deben publicarse en la Gaceta Relativa, deben ser únicamente aquellas que protegen una sustancia, ingrediente o principio activo. De la interpretación de los artículos 47 bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y 167-bis del Reglamento de Insumos para la Salud, se colige que las patentes de medicamentos alopáticos que deben incluirse en el listado de productos a publicarse en la Gaceta de la Propiedad Industrial a que alude el dispositivo citado en primer lugar, deben ser únicamente aquellas que protegen una sustancia, ingrediente o principio activo, que -considerando el contexto general en el que se utilizan dichas palabras y conforme a su sentido habitual en el lenguaje- deben entenderse como la parte biológicamente activa presente en una fórmula farmacéutica”.

Al existir una clara contradicción de criterios judiciales respecto a un mismo problema jurídico, consistente en si deben publicarse aquellas patentes de medicamentos alopáticos cuyas reivindicaciones protegen una sustancia, ingrediente o principio activo, o si, por el contrario dicha publicación también puede incluir medicamentos alopáticos patentados, que aun cuando sus reivindicaciones no protejan propiamente una sustancia, ingrediente o principio activo, constituyan una composición farmacéutica que lo incluya fue denunciada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región la contradicción de tesis 386/2009 y resuelta en sesión privada de fecha 13 de enero de 2010 por la Segunda Sala en Materia Administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio lugar a la tesis de jurisprudencia por contradicción N° 2a./J. 7/2010¹².

- Esta decisión consideró dos aspectos que son torales para interpretar el sistema de vinculación, a saber:
- Confirmó que son patentables los productos conformados por una sustancia o mezcla de sustancias que se presenten en forma farmacéutica, que tengan un efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio; que sean creados por el hombre como resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, añadiendo que ello corresponde a un medicamento alopático patentado, y
- Aclaró que la sustancia, ingrediente o principio activo contenido en la composición farmacéutica del medicamento alopático patentado constituye un referente para la clasificación del producto en el listado a que se refiere el artículo reglamentario, sin que de ese numeral se desprenda señalamiento alguno en el sentido de que sólo podría publicarse un medicamento por cada ingrediente activo.

12. "Propiedad Industrial. Las patentes de medicamentos alopáticos o sus reivindicaciones que no constituyan procesos de producción o de formulación de medicamentos y que en su composición farmacéutica incluyan un ingrediente, sustancia o principio activo, deben incluirse en la publicación a que se refiere el artículo 47 bis del reglamento de la ley de la propiedad industrial. Las patentes referidas deben publicarse en la gaceta de patentes vigentes de medicamentos, pues cumplen con los requisitos previstos en el artículo 47 bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual establece que tratándose de patentes otorgadas a medicamentos alopáticos, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicará en la Gaceta y pondrá a disposición del público un listado de productos que deban ser objeto de protección industrial de acuerdo con la sustancia o ingrediente activo, el cual precisará la vigencia de la patente respectiva. Contradicción de tesis 386/2009.- Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.- 13 de enero de 2010.- Mayoría de tres votos.- Disidentes: Luis María Aguilar Morales y José Fernando Franco González Salas.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Armida Buenrostro Martínez".

Así, la Segunda Sala concluyó por mayoría de votos que las patentes que se refieran a medicamentos alopáticos, que no constituyan procesos de producción o de formulación de medicamentos, y que contengan un ingrediente, sustancia o principio activo en su composición o formulación farmacéutica, de conformidad con el artículo 47 bis, deben ser objeto de publicación en la gaceta de patentes vigentes de medicamentos.

No obstante que dicha jurisprudencia por contradicción de tesis fue sustentada en el año 2010, fue hasta el 31 de julio de 2012, que el IMPI publicó por primera ocasión esta categoría de patentes en la gaceta sin mediar una orden judicial. A partir de ese momento y hasta la fecha el IMPI ha publicado patentes que protegen formulaciones o composiciones farmacéuticas sin necesidad de reclamar su inclusión a través de un litigio.

No ha sucedido lo mismo con las patentes que protegen el uso terapéutico de un compuesto ya conocido, debido a que el IMPI continua aplicando injustificadamente a esta categoría de patentes el mismo criterio que hasta antes del año 2012 aplicaba a las patentes que protegen composiciones farmacéuticas; Interpretación que claramente es contraria a la jurisprudencia por contradicción de tesis N° 2a./J. 7/2010, que si bien es cierto no analizó la inclusión de una patentes de uso médico, si abordó en su estudio las características de los medicamentos alopáticos entre las que destacan para éstas patentes el efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio de un medicamento.

Luego entonces, la misma razón legal sustentada en la referida contradicción de tesis es aplicable a las patentes de uso de compuestos conocidos, puesto que tal como hemos señalado, la definición legal de medicamento incluye el efecto terapéutico del mismo y la única restricción de acuerdo con la ley y la jurisprudencia que la interpreta es respecto a las patentes que protegen procesos de producción o de formulación de medicamentos.

Cabe añadir que, en México, las patentes de uso médico que han sido listadas en la gaceta derivan de decisiones judiciales que así lo han ordenado, en las cuales los Tribunales han considerado que son patentes que protegen medicamentos alopáticos, criterio que ha sido consistente en la mayoría de los Tribunales Administrativos en México.

III. El papel de las autoridades en el sistema de vinculación

Bajo dicho escenario a pesar de que la COFEPRIS está obligada a observar todas las patentes que se encuentran listadas en la gaceta de patentes vigentes de

medicamentos alopáticos antes de conceder registros sanitarios a terceros diferentes al titular, dicha autoridad aplicó el sistema de vinculación respetando únicamente a las patentes que protegen principios activos replicando el mismo criterio que adoptó el IMPI y otorgó registros sanitarios para medicamentos alopáticos que coinciden con la materia protegida por patentes de formulación farmacéutica y usos médicos.

El ilegal otorgamiento de registros sanitarios permitió a estos terceros fabricar y comercializar sus medicamentos genéricos en México. Por lo que claramente el sistema de vinculación no estaba cumpliendo su función de salvaguarda de derechos de propiedad industrial, de manera que la omisión de aplicar el sistema de vinculación por parte de dicha autoridad también fue llevada para su interpretación ante nuestros tribunales en dos vertientes.

La primera vertiente está relacionada con la existencia de solicitudes de registro sanitario en trámite respecto de las cuales se tenía el temor que la COFEPRIS no observaría el sistema de vinculación respecto de patentes (formulación y uso médico) listadas en la gaceta y otorgaría la autorización sanitaria sin consultar al IMPI acerca de su alcance.

Un caso emblemático se ventiló en el año 2014 ante el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa, que declaró la inconstitucionalidad del artículo 167 bis del Reglamento de Insumos para la Salud, por lo que respecta a la violación a la garantía de audiencia del titular de una patente que protege una formulación farmacéutica, debido a que ante el inminente otorgamiento de un registro sanitario para un medicamento genérico a un tercero ajeno a la patente listada en la gaceta, se ordenó a la COFEPRIS que se permitiera al titular a exhibir documentos y presentar argumentos de índole técnico a fin de demostrar que el medicamento genérico materia de la solicitud corresponde con la patente de formulación, debido a que durante el juicio de amparo la COFEPRIS rechazó la aplicación del sistema de vinculación para esta patente.

Como resultado de los efectos dados a la sentencia, la COFEPRIS desechó el trámite de la solicitud de registro sanitario debido a que el IMPI señaló en su opinión técnica que la formulación coincidía con la formulación farmacéutica de la patente listada en la gaceta.

La segunda vertiente está relacionada con el otorgamiento de registros sanitarios por parte de la COFEPRIS en franca violación del sistema de vinculación. Al respecto, otro caso destacado fue promovido en el año 2009 respecto de un medicamento genérico otorgado a un laboratorio ajeno al titular de la patente cuya formulación farmacéutica coincidía con una patente listada en la gaceta. Dicho asunto fue tramitado ante la Sala Especializada en Materia de Propiedad

Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y después de varias impugnaciones que pasaron por el Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el año 2014 se confirmó la decisión de la Sala Especializada, que declaró la nulidad del registro sanitario debido a que la COFEPRIS no observó el sistema de vinculación respecto de la patente de formulación listada en la gaceta.

En cumplimiento de ejecutoria la COFEPRIS revocó el registro sanitario y posteriormente desechó su trámite, debido a que con motivo de la consulta que establece dicho dispositivo, el IMPI emitió su opinión técnica y concluyó que el medicamento materia de la solicitud de registro sanitario correspondía con dos patentes propiedad de la actora en el juicio de nulidad y que se encontraban debidamente listadas en la gaceta.

A partir del año 2015, en sintonía con la aplicación por parte del IMPI de la jurisprudencia por contradicción sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y posiblemente como resultado de las decisiones judiciales antes mencionadas, la COFEPRIS aplica el sistema de vinculación a las patentes de formulación y composición farmacéutica.

Por lo que respecta a las patentes de uso médico de compuestos conocidos, como ya mencioné los Tribunales Federales han resuelto de manera consistente la inclusión de este tipo de patentes en la gaceta de conformidad con el criterio adoptado respecto a las patentes de formulación, sin embargo, la COFEPRIS suele ser omisa en observarlas.

Por lo que respecta a la cooperación técnica entre la COFEPRIS y el IMPI, si bien han mejorado substancialmente las opiniones técnicas que emite el IMPI y se toman en consideración todas las patentes publicadas en la gaceta, aún hay errores en las opiniones u omisiones emitidas por el IMPI, que han provocado el otorgamiento ilegal de registros sanitarios a terceros sin autorización.

Asimismo, es justo señalar que el IMPI ha hecho esfuerzos de publicidad y ha publicado en su sitio de internet las respuestas que ha emitido con relación a dichas consultas técnicas, lo que ha permitido que los interesados las conozcan, lo que constituye un ejercicio que dota de transparencia al sistema de vinculación.

No obstante, lo anterior aún es necesario que México implemente como parte de su marco legal un mecanismo de colaboración técnica a través de un aviso o notificación al titular y/o sublicenciataria de las patentes publicadas en la gaceta, como lo ordena el Anexo al artículo 20.51 1 del Tratado entre México, Estados Unidos

de América y Canadá (T-MEC)¹³, a efecto de que se respete su garantía de audiencia y se encuentren en aptitud de presentar argumentos técnicos y legales previo a la autorización de un registro sanitario, como ya lo estableció un Tribunal Administrativo.

Conclusiones

Sin duda el sistema de vinculación constituye un gran avance en la prevención de invasión de derechos de patentes que protegen productos farmacéuticos y ha estado vigente en México por veinte años durante los cuales nuestros Tribunales han emitido criterios para mejorar su aplicación por parte de las autoridades. Sin embargo, en mi opinión todavía hay cosas por hacer en esta materia a fin de construir un mejor sistema legal en beneficio de todos los participantes de la industria.

En efecto, si bien los criterios positivos emitidos por nuestros Tribunales Administrativos han permitido mejorar la eficacia de este mecanismo jurídico de prevención de invasión de derechos, no solo respecto de las patentes que protegen principios activos, también de patentes que protegen formulaciones y composiciones farmacéuticas, nos tomó más diez años para que el IMPI publicará en la gaceta éstas última patentes sin restricciones y más de trece años para que la COFEPRIS las considere como parte de la norma.

Con base en lo anterior podemos concluir lo siguiente:

1. La reticencia del IMPI y la COFEPRIS de aplicar el sistema de vinculación respecto a las patentes de uso médico de compuestos conocidos no debe esperar una orden judicial porque a esta categoría de patentes se debe aplicar el mismo razonamiento en la jurisprudencia por contradicción de

13. Anexo al artículo 20.50 1. Como alternativa a la implementación del Artículo 20.50, y sujeto al párrafo 2, México podrá mantener, en cambio, un sistema distinto a los procedimientos judiciales que impida, basado en información relacionada con patentes presentada a la autoridad de autorización de comercialización por un titular de patente o el solicitante de la autorización de comercialización, o basado en la coordinación directa entre la autoridad de autorización de comercialización y la oficina de patentes, el otorgamiento de la autorización de comercialización a cualquier tercera persona que busque comercializar un producto farmacéutico sujeto a una patente que reivindique ese producto, a menos que cuente con el consentimiento o conformidad del titular de la patente. 2. Si México mantiene el sistema mencionado en el párrafo 1, México se asegurará de que en los procedimientos administrativos bajo ese sistema: (a) se otorgue a una persona de otra Parte que sea directamente afectada por el procedimiento, siempre que sea posible, y de conformidad con los procedimientos internos, aviso razonable del inicio de un procedimiento, incluyendo una descripción de la naturaleza del procedimiento, una declaración del fundamento jurídico bajo la cual se inicia el procedimiento y una descripción general del asunto en cuestión; (b) a una persona de otra Parte que sea directamente afectada por el procedimiento se le otorgue una oportunidad razonable para presentar hechos y argumentos en defensa de la posición de esa persona antes de cualquier acción administrativa final, cuando el tiempo, la naturaleza del procedimiento y el interés público lo permitan; y (c) los procedimientos sean acordes a su ordenamiento jurídico.

tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia para el listado de las patentes de formulación y/o composición farmacéutica.

2. A raíz de la aplicación del sistema de vinculación a las patentes de formulación farmacéutica ha mejorado el mecanismo de consulta entre la COFEPRIS y el IMPI, actualmente existe un formato de consulta intergubernamental sobre patentes de medicamentos alopáticos que contiene como información importante a considerar entre otras: *i)* sustancias activas en combinación y/o sustancias activas solas o separadas *ii)* denominación genérica o sales; *iii)* nombre químico del compuesto; *iv)* fórmula química; *v)* formulación de fármacos y aditivos, *vi)* indicación terapéutica; *vii)* dosis etc., que consideramos es valiosa para que el IMPI pueda emitir una opinión completa acerca del medicamento en cuestión.

... A raíz de la aplicación del sistema de vinculación a las patentes de formulación farmacéutica ha mejorado el mecanismo de consulta entre la COFEPRIS y el IMPI...

Sin embargo, dicho formato no contiene el número de solicitud de registro sanitario de que se trata, situación que ha generado dudas respecto a que producto en específico se realizó la consulta y como es procesada la información por parte de la COFEPRIS en los distintos expedientes a su cargo. Por lo tanto, considero que es necesario se añada dicho dato para que se pueda identificar adecuadamente el medicamento y dotar de transparencia a este mecanismo legal.

3. Con motivo de la firma por los miembros del Tratado de Asociación Transpacífico por sus siglas en inglés como TPP (*Trans-Pacific Partnership*) vemos una ventana de oportunidad en México como parte de dicho acuerdo para dar claridad al sistema de vinculación a través de una reforma a los artículos que lo componen especialmente al primer párrafo del artículo 167 bis del Reglamento de Insumos para la Salud, que hemos analizado, en el cual se debe añadir “patentes de medicamentos alopáticos” en lugar de “patentes de la sustancia o ingrediente activo” a fin de evitar interpretaciones equivocadas y excluyentes.

4. Es necesario que, en el Reglamento de la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, que se encuentra pendiente de ser expedido por el Ejecutivo Federal, se implemente este mecanismo de colaboración técnica a que se refiere el artículo 20.51 1 a efecto de conferirle garantía de audiencia al titular o licenciataria de la patente.

... se debe añadir "patentes de medicamentos alopáticos" en lugar de "patentes de la sustancia o ingrediente activo" a fin de evitar interpretaciones equivocadas y excluyentes...



Tratamiento de datos personales en el uso de la Inteligencia Artificial: el escenario mundial y, en particular, el argentino

*Sofía Malena Bertossi**

Introducción

I. Nociones introductorias

1. ¿Qué se entiende por “Tratamiento de Datos Personales”?
Conceptos
2. ¿Cómo trata datos personales la IA? Más conceptos

II. Principios y Derechos

1. Principios Rectores de la Protección de Datos Personales en la IA
2. Derechos de los titulares

III. Medidas Proactivas

1. Evaluación de Impacto de Protección de Datos (EIPD)
2. Herramientas de Anonimización
3. Esquemas de Gobernanza sobre Tratamiento de Datos Personales en las Organizaciones que Desarrollan Productos de IA.

IV. Argentina hoy: “Programa de Transparencia y Protección de Datos Personales en el Uso de la Inteligencia Artificial”

Conclusión

Bibliografía



* **Sofía Malena Bertossi.** Abogada por la Universidad Austral, Argentina, diplomada en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías, en Derecho 4.0. y en Compliance. Abogada en estudio jurídico Noetinger & Armando, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: bertossisofia@gmail.com

Resumen

En este artículo se explorará el concepto de Tratamiento de Datos Personales en el contexto de los sistemas que utilizan Inteligencia Artificial (IA). Se prestará especial atención a los principios que deben ser seguidos y a los derechos de las personas cuyos datos se manejan. Además, se examinarán las medidas que pueden tomarse para cumplir con los estándares internacionales al usar IA. A lo largo del texto, se discutirá la situación actual en Argentina respecto a la protección de datos personales y la regulación de la IA. Finalmente, se presentará una de las últimas novedades: el "Programa de Transparencia y Protección de Datos Personales en el Uso de la Inteligencia Artificial".

Palabras clave: Protección de datos personales; Inteligencia Artificial, Argentina; RGDP; responsabilidad demostrada; transparencia; anonimización; evaluación de impacto.

Abstract

Throughout this article, it will be explained the concept of Personal Data Processing applied to systems that use Artificial Intelligence (AI) technologies. In particular, special reference will be made to the principles that must be respected and the rights of the personal data's owners. Then, some of the measures applicable in the use of AI to comply with international standards will be developed. Finally, and throughout the paper, reference will be made to the Argentine current situation regarding the protection of personal data, as well as the regulation of AI, concluding one of the latest developments: the "Transparency and Protection of Personal Data in the Use of Artificial Intelligence Program".

Keywords: *Data protection; Artificial Intelligence; Argentina; GDPR; accountability; transparency; pseudonymisation; data protection impact assessment.*

Introducción

Al día de la fecha, hay 4760 millones de usuarios de redes sociales en el mundo. Esto significa que, solamente tomando como fuente a las redes sociales, están circulando datos de 4760 millones de personas. No solo circulando, sino siendo procesados por algoritmos, creándose perfiles y tomándose decisiones que repercuten en cada individuo. Tal como dijo un profesor mío una vez, “los datos son la nueva moneda de cambio”.

En este escenario actual con tecnologías avanzadas donde la información está más accesible que nunca, los derechos de las personas se encuentran cada vez más en riesgo de ser afectados.

La protección de datos personales aplicada a sistemas que involucran Inteligencia Artificial (IA) no solo compromete a profesionales de numerosas áreas y países, sino a todas y cada una de las personas.

I. Nociones introductorias

1. ¿Qué se entiende por “Tratamiento de Datos Personales”? Conceptos

En primer lugar, debemos definir qué son “datos personales”; una definición que actualmente está casi estandarizada a nivel mundial. En la Unión Europea se definen como “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»)»¹. En América Latina, específicamente en Argentina, la normativa vigente es del año 2000 y está desactualizada. De hecho, a diferencia del derecho europeo, la ley argentina actual, incluye el tratamiento de datos personales de personas jurídicas.

En este sentido, el Proyecto de reforma de la ley, recientemente presentado en el Congreso, propone una nueva definición que incluye a la información referida solamente a personas humanas determinadas o determinables.

Por lo tanto, se puede ver cierta tendencia hacia la estandarización de definiciones que se van construyendo en base a derecho comparado y antecedentes jurisprudenciales. Por ejemplo, en el caso “Amann contra Suiza”, el TEDH interpretó que el término «datos personales» no se limitaba a las cuestiones del ámbito privado de una persona física².

1. Unión Europea, Reglamento General de Protección de Datos, artículo 4, apartado 1.

2. Cfr. TEDH (2000), Amann contra Suiza [GS], n.º 27798/95, apartado 65 en Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y Consejo de Europa (2019), *Manual de legislación europea en materia de protección de datos*, Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

Siguiendo el estándar de Europa, se define “tratamiento de datos personales” como “cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción”³. Como surge de la definición, tales operaciones pueden ser automatizadas o no automatizadas.

Por un lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió que constituye un “tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales” la conducta que consiste en hacer referencia, en una página web, a diversas personas y en identificarlas por su nombre o por otros medios, como su número de teléfono o información relativa a sus condiciones de trabajo y a sus aficiones, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 95/46⁴.

El Proyecto de ley argentino propone definir a las decisiones parcialmente automatizadas o semi automatizadas como “aquellas en las que no hay intervención humana significativa”⁵.

**... cualquier tratamiento de datos personales realizado
por medios automatizados con ayuda, por ejemplo, de un
ordenador personal, un dispositivo móvil o un enrutador,
está sujeto a las normas de protección de datos
de la UE y del CdE...**

En la práctica europea, cualquier tratamiento de datos personales realizado por medios automatizados con ayuda, por ejemplo, de un ordenador personal, un dispositivo móvil o un enrutador, está sujeto a las normas de protección de datos de la UE y del CdE⁶.

Por otro lado, también se contempla el tratamiento de datos no automatizado, es decir, manual. Esto implica que la información se organiza en ficheros físicos que se gestionan a través de carpetas y archivadores.

-
3. Unión Europea, Reglamento General de Protección de Datos, artículo 4, apartado 2.
 4. Cfr. TJUE, C-101/01, Procedimiento penal entablado contra Bodil Lindqvist, 6/11/2003, apartado 27 en Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y Consejo de Europa (2019), *Manual de legislación europea en materia de protección de datos*, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, p.5.
 5. AAIP(2023), Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales, p. 9.
 6. Cfr. *Ibid*, p. 114.

En particular, en relación con el tratamiento de datos automatizado, aparece en escena la IA que puede o no implicar el tratamiento de datos personales. Con la aplicación de IA, se puede, entre otras cosas, automatizar decisiones y elaborar perfiles.

“Las decisiones automatizadas pueden llevarse a cabo con o sin elaboración de perfiles; la elaboración de perfiles puede darse sin realizar decisiones automatizadas. No obstante, ambas no son necesariamente actividades independientes. Algo que empieza como un simple proceso de decisiones automatizadas puede convertirse en un proceso basado en la elaboración de perfiles, dependiendo del uso que se dé a los datos”⁷.

La elaboración de perfiles está formada por tres elementos:

- a) debe ser una forma automatizada de tratamiento;
- b) debe llevarse a cabo respecto a datos personales; y
- c) el objetivo de la elaboración de perfiles debe ser evaluar aspectos personales sobre una persona física⁸.

El Proyecto de ley presentado en Argentina propone en el artículo 31 que el “titular de los datos tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada única o parcialmente en el tratamiento automatizado de datos, incluida la elaboración de perfiles e inferencias, que le produzca efectos jurídicos perniciosos, lo afecte significativamente de forma negativa o tengan efectos discriminatorios”⁹.

En este sentido, se le reconoce el derecho a solicitar revisión por una persona humana de las decisiones tomadas sobre la base del tratamiento automatizado o semi automatizado. Es aquí que toma protagonismo la figura del responsable del tratamiento quien debe, entre otras cosas, aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con la ley.

2. ¿Cómo trata datos personales la IA? Más conceptos

El término Inteligencia Artificial fue usado por primera vez en 1956 por John McCarthy para referirse a “la ciencia y la ingeniería de crear máquinas inteligentes, especialmente programas de computación inteligentes”. El Grupo de Alto Nivel en Inteligencia Artificial (AI – HLEG) que ha creado la Comisión Europea lo aplica a

7. Grupo de Trabajo sobre Protección De Datos del Artículo 29, Directrices sobre decisiones individuales automatizadas y elaboración de perfiles a los efectos del Reglamento 2016/679, WP251rev.01, p.8.

8. Cfr. *Ibid*, p.7.

9. AAIP (2023), Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales, Artículo 31, p. 23.

“sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente, al ser capaces de analizar el entorno y realizar acciones, con cierto grado de autonomía, con el fin de alcanzar objetivos específicos”¹⁰.

... La IA es un término general que abarca muchos tipos diferentes de aprendizaje automático (*machine learning*)...

Considerando su impacto en diversas áreas de nuestra sociedad, la IA se relaciona inevitablemente también con los datos y su tratamiento.

La IA es un término general que abarca muchos tipos diferentes de aprendizaje automático (*machine learning*). El aprendizaje automático puede definirse como un conjunto de técnicas y herramientas que permiten a las computadoras “pensar” mediante la creación de algoritmos matemáticos basados en datos acumulados¹¹. Entre los tipos de *machine learning*, se encuentra el *deep learning*.

La eficacia del *machine learning* puede verse fuertemente influenciada por los datos introducidos; por la manera en la que se seleccionan, presentan y son procesados por los algoritmos.

Además, como adelantamos previamente, el tratamiento de datos por la IA puede implicar el tratamiento de datos personales (por ejemplo, modelo de perfilado de marketing o electoral) o puede no incluir este tipo de datos (por ejemplo, modelo de predicción meteorológico que recoge datos de estaciones geográficamente distribuidas)¹².

... “sesgo algorítmico” (“*machine bias*”): ocurre cuando un sistema informático refleja los valores de los humanos que estuvieron implicados en su codificación y en la recolección de los datos usados para entrenar al algoritmo...

En este sentido, aparece un concepto interesante denominado “sesgo algorítmico” (“*machine bias*”): ocurre cuando un sistema informático refleja los valores de los humanos que estuvieron implicados en su codificación y en la recolección de los datos usados para entrenar al algoritmo. Existen tres tipos de sesgos clásicos: el

10. Cfr. Artificial Intelligence for Europe, Comisión Europea en AEPD (2020), Adecuación al RGPD de tratamientos que incorporan Inteligencia Artificial, p. 5.

11. Cfr. DATATILSYNET (2018) Artificial intelligence and privacy, The Norwegian Data Protection Authority, p. 6 recuperado de <https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/english/ai-and-privacy.pdf> el 09 de septiembre de 2023.

12. Cfr. AEPD (2020), Adecuación al RGPD de tratamientos que incorporan Inteligencia Artificial, p. 6.

estadístico (cómo se obtienen los datos), el cultural (estereotipos) y el cognitivo (creencias)¹³.

Cuanto más datos etiquetados vea un algoritmo, mejor será la tarea que realice. Sin embargo, la desventaja radica en que éstos pueden desarrollar puntos ciegos basados en el tipo de información sobre los que están entrenados. Esta situación se vuelve más dramática cuando las decisiones automatizadas afectan los derechos fundamentales de las personas¹⁴.

Un ejemplo claro es el programa COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions) por el cual sujetos privados de su libertad responden preguntas. Con ellas se busca crear un “perfil” y determinar si la persona tiene o no un “pensamiento criminal”. Las respuestas son analizadas por estos sistemas de IA y concluyen si esa persona en el futuro podría cometer un crimen. Entonces aparece un valor promedio de riesgo que decide si alguien puede salir bajo fianza, debe ser enviado a prisión o recibir otra pena. Cuando la persona ya está encarcelada, el algoritmo determina si merece el beneficio de la libertad condicional¹⁵.

Tanto en este caso como en muchos otros, el algoritmo puede incurrir en error y juzgar erróneamente a la persona o, al menos, no de manera imparcial. De allí el derecho que se explicó al comienzo del presente artículo; a solicitar revisión por una persona humana de las decisiones tomadas sobre la base del tratamiento automatizado o semi automatizado. Y también de allí todo el sistema existente para proteger a los titulares de datos personales ante la aplicación de IA.

II. Principios y Derechos

1. Principios Rectores de la Protección de Datos Personales en la IA

Antes de ahondar en la parte práctica de la protección de datos personales en proyectos de IA, hay que tener presente que, si bien en el tratamiento de datos personales intervienen todos los principios que forman parte del estándar internacional en esta materia, podemos destacar algunos de ellos que toman particular relevancia.

En primer lugar, los principios de licitud, lealtad y transparencia implican que el tratamiento de datos debe hacerse conforme a la ley, privilegiando los intereses del

13. Cfr. Morales Cáceres A. (2020), El impacto de la Inteligencia Artificial en la Protección de Datos Personales, *World Compliance Association*, recuperado de <https://www.worldcomplianceassociation.com/2767/articulo-el-impacto-de-la-inteligencia-artificial-en-la-proteccion-de-datos-personales.html> el 09 de septiembre de 2023.

14. Cfr. *Ibid.*

15. Cfr. *Ibid.*

titular sin intervención de medios engañosos e informando las características del tratamiento al que se someterán sus datos. Sobre el requisito de la transparencia, el Proyecto de ley de Argentina aclara que “es transparente si la información vinculada al tratamiento de los datos es fácilmente accesible y utiliza un lenguaje sencillo y claro”.

En particular, en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la licitud requiere que se cumpla al menos una de las siguientes condiciones:

- a)** consentimiento del interesado;
- b)** necesidad de ejecutar un contrato;
- c)** una obligación legal;
- d)** necesidad de proteger los intereses vitales del interesado o de otra persona física;
- e)** necesidad de cumplir una misión realizada en interés público;
- f)** necesidad de satisfacer los intereses legítimos del responsable del tratamiento de un tercero, siempre que sobre los mismos no prevalezcan los intereses y derechos del interesado¹⁶.

Cuando los datos son tratados por sistemas que contienen IA, entonces, para garantizar los principios antes mencionados, debe darse especial atención a la normativa vigente aplicable al caso, monitorear que el modelo de IA y su algoritmo no incurra en un tratamiento discriminatorio arbitrario y los sesgos explicados, entre otras medidas.

En el supuesto de que los datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, se sugiere como buena práctica informar continuamente a los titulares de manera que puedan conocer la forma en cómo las decisiones automatizadas pueden afectarlos, y en su caso solicitar la intervención humana, con el objetivo de que puedan tomar una decisión informada respecto a si consiente o no el tratamiento¹⁷.

En particular, para alcanzar mayor confianza y transparencia se sugiere lo siguiente:

16. Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y Consejo de Europa (2019), *Manual de legislación europea en materia de protección de datos*, Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

17. Cfr. Red Iberoamericana de Protección de Datos (2019), *Orientaciones Específicas para el Cumplimiento de los Principios y Derechos que Rigen la Protección de los Datos Personales en los Proyectos de Inteligencia Artificial*, México, p. 17.

- a) Mantener canales abiertos de comunicación y divulgación del uso de los datos personales en los procesos o productos de IA. Es importante que esto se haga en términos muy claros y completos utilizando un lenguaje muy sencillo que pueda ser entendido por una persona no experta en IA.
- b) Efectuar pruebas piloto para evaluar el modelo de toma de decisiones y corregir cualquier problema que pueda existir.
- c) Proveer al titular del dato la opción de que su información, en ciertos casos, sea excluida de los datos entregados y estudiados por la máquina en el desarrollo de algoritmos y patrones en los casos permitidos por la ley.
- d) Establecer canales de revisión para que las decisiones tomadas por una máquina puedan ser revisadas por humanos para ratificarlas o rectificarlas¹⁸.

El principio de proporcionalidad también adquiere un lugar interesante con relación a la IA. Implica que sólo podrán ser objeto de tratamiento los datos personales que resulten adecuados, pertinentes y limitados al mínimo necesario con relación a las finalidades que justifican su tratamiento.

... el hecho de que la Directiva abarcase de manera generalizada “a todas las personas, medios de comunicación electrónica y datos relativos al tráfico sin que se establezca ninguna diferenciación, limitación o excepción en función del objetivo de lucha contra los delitos graves” se consideró problemático...

En este sentido, el TJUE por ejemplo, en el caso “Digital Rights Ireland Ltd contra Minister for Communications, Marine and Natural Resources y otros y Kärntner Landesregierung y otros”, examinó la validez de la Directiva sobre conservación de datos. Esta tenía por objeto armonizar las disposiciones nacionales relativas a la conservación de datos personales generados o tratados por medio de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones para su posible transmisión a las autoridades competentes en la

18. Cfr. Singapore Personal Protection Data Commission (2019) en Red Iberoamericana de Protección de Datos (2019), Recomendaciones Generales para el Tratamiento de Datos en la Inteligencia Artificial, p. 24.

lucha contra los delitos graves, como el crimen organizado y el terrorismo. Sin perjuicio de que se consideró que esta finalidad respondía efectivamente a un objetivo de interés general, el hecho de que la Directiva abarcara de manera generalizada “a todas las personas, medios de comunicación electrónica y datos relativos al tráfico sin que se establezca ninguna diferenciación, limitación o excepción en función del objetivo de lucha contra los delitos graves” se consideró problemático¹⁹.

Particularmente, aplicando el principio de proporcionalidad a los proyectos que involucran IA, se recomienda adoptar ciertas medidas como usar técnicas de pseudonimización o cifrado para proteger la identidad del titular de los datos personales (de forma tal que se limite el grado de intervención o afectación a su derecho a la privacidad y protección de datos). Por otro lado, si bien es complicado establecer la información exacta que será necesaria y relevante para el desarrollo de un algoritmo en IA, y esta podría ser modificada, es importante que de forma continua se sometan a una evaluación para identificar si ella continúa siendo necesaria²⁰.

... En el nuevo proyecto de ley en Argentina, a comparación de la actual ley vigente, los principios que rigen la materia se presentan mejor definidos...

En el nuevo proyecto de ley en Argentina, a comparación de la actual ley vigente, los principios que rigen la materia se presentan mejor definidos, entre ellos: licitud, lealtad y transparencia, finalidad, conservación, minimización de datos y exactitud.

Resulta interesante la incorporación del principio de responsabilidad proactiva y demostrada (principio de “accountability”) donde se establece que el responsable o encargado del tratamiento debe adoptar las medidas técnicas, organizativas o de cualquier otra índole que sean útiles para garantizar un tratamiento adecuado de los datos personales, el cumplimiento de la ley y que permitan demostrar a la Autoridad de Aplicación su efectiva implementación.

Será responsable del tratamiento de datos personales aquella persona física, jurídica, autoridad pública u otro que tome la decisión de realizar el tratamiento de

19. TJUE, asuntos acumulados C-293/12 y C-594/12, “Digital Rights Ireland Ltd contra Minister for Communications, Marine and Natural Resources y otros y Kärntner Landesregierung y otros” [GS], 8 de abril de 2014 en Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y Consejo de Europa (2019), *Manual de legislación europea en materia de protección de datos*, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, p.143.

20. Cfr. Red Iberoamericana de Protección de Datos, Orientaciones Específicas para el Cumplimiento de los Principios y Derechos que Rigen la Protección de los Datos Personales en los Proyectos de Inteligencia Artificial, México, 2019, p. 21.

datos personales. Es posible que dicho responsable contrate a terceras partes para realizar, en su nombre y bajo sus instrucciones, diferentes tareas. Dichos terceros tendrán el carácter de encargados de tratamiento siempre y cuando todo tratamiento de datos personales lo realicen bajo las instrucciones de ese responsable. Cualquier otro tratamiento adicional sobre dichos datos que puedan llegar a realizar para sus propios fines los convertirá en responsables para esos tratamientos²¹.

En relación a este principio surge el principio de explicabilidad, brevemente introducido al comienzo. En términos de gobernanza de la IA, el requisito de explicabilidad, en la medida en que sea factible, requiere que las partes responsables describan los vínculos causales entre los datos de entrada y las decisiones finales²².

2. Derechos de los titulares

Los titulares de los datos personales que son tratados por IA, con los que se toman decisiones automatizadas o elaboran perfiles, tienen derechos específicos que deben ser debidamente protegidos y garantizados.

La cuarenta (40) Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad consideró que, "cualquier creación, desarrollo y uso de sistemas de inteligencia artificial deben respetar los derechos humanos, particularmente los derechos a la protección y privacidad de los datos personales, así como a la dignidad humana, la no discriminación, y los demás valores fundamentales. Estas creaciones deben además proveer soluciones para permitirle a los individuos mantener control y entendimiento sobre los sistemas de inteligencia artificial"²³.

... Entre estos derechos se encuentra el derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición, a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, a la portabilidad de los datos personales y a la limitación del tratamiento de los datos personales...

Entre estos derechos se encuentra el derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición, a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, a la portabilidad de los datos personales y a la limitación del tratamiento de los datos personales.

21. Cfr. AEPD (2020), Adecuación al RGPD de tratamientos que incorporan Inteligencia Artificial, p. 17.

22. Cfr. CEDPO (2023), "AI and Personal Data A Guide for DPOs "Frequently Asked Questions", p.12.

23. Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, ICDPPC (2018).

Existe una gran cantidad de medidas concretas que pueden y/o deben tomarse en procesos de IA para garantizar la protección de tales derechos. Por ejemplo, informar a los titulares que interactúan con una aplicación de IA; permitir que los titulares conozcan la lógica de los algoritmos utilizados en IA; considerar la implementación de mecanismos para que los titulares verifiquen su perfil; incluir herramientas para la administración de preferencias, como un panel de privacidad; entre otras²⁴.

En particular, la actual ley de Argentina, en materia de protección de datos, dedica 8 artículos para desarrollar los derechos de los titulares de datos: a la información, acceso, rectificación, actualización o supresión de los datos personales y la gratuidad de dichos actos.

El nuevo proyecto de ley suma los derechos a la oposición y portabilidad. También se regula la inferencia y la elaboración de perfiles, así como también el derecho a solicitar la revisión por una persona humana de las decisiones tomadas sobre la base del tratamiento automatizado o semiautomatizado entre otras novedades.

III. Medidas Proactivas

A continuación, se procederá a explicar algunas de las medidas que deben o se recomiendan tomar para garantizar la protección de datos personales en procesos de involucran IA.

1. Evaluación de Impacto de Protección de Datos (EIPD)

Las organizaciones deben efectuar una EIPD al realizar actividades o aplicar políticas que involucran el tratamiento de datos personales. Si bien ahora “deben” porque actualmente es una obligación en América Latina y Europa, desde hace tiempo constituye una práctica relevante reconocida por normas internacionales.

Tal práctica es necesaria y aplicable tanto por grandes empresas como por pequeñas organizaciones, como podrían serlo start-ups de tecnología, ya que el objetivo es identificar riesgos en el tratamiento de datos personales y prevenirlos.

“Los riesgos que sean identificados en el proceso deben evaluarse tanto en una dimensión individual como en una dimensión comunitaria. Hay operaciones de tratamiento de datos que, consideradas individualmente, no lucen relevantes, pero

24. Cfr. Red Iberoamericana de Protección de Datos (2019), Orientaciones Específicas para el Cumplimiento de los Principios y Derechos que Rigen la Protección de los Datos Personales en los Proyectos de Inteligencia Artificial, México, p. 37.

que en el agregado podrían suponer un riesgo significativo para derechos y garantías fundamentales de las personas”²⁵.

La EIPD presupone distintas fases. En primer lugar, antes de la propia Evaluación, se debe realizar un análisis preliminar. Esto implica a) determinar los factores que inciden en la necesidad de efectuar una EIPD, b) definir los participantes y procesos para la documentación y c) analizar la normativa aplicable.

Una vez realizado, comienza la etapa de contextualización en la cual se desarrolla el ciclo de vida de los datos. “Es fundamental que las entidades describan cómo recolectan, almacenan, utilizan y finalmente eliminan la información en su poder. Deben explicar qué datos personales tratan, para qué y qué personas tienen acceso autorizado al flujo de información”²⁶.

... Es fundamental que las entidades describan cómo recolectan, almacenan, utilizan y finalmente eliminan la información en su poder...

Luego se tendrán que identificar los riesgos en cada etapa concreta para proceder con una correcta gestión de riesgos. Aquí se deberá analizar la probabilidad que suceda cada amenaza, cómo impactará en los derechos de las personas, qué medidas deberían tomarse para minimizar estos riesgos, entre otros aspectos.

Por tal motivo, es que la etapa de gestión de riesgos se organiza en tres fases: a) identificación del riesgo (en base a la identificación de amenazas); b) evaluación del riesgo; y c) plan de tratamiento del riesgo.

En estos procesos, deben tenerse en cuenta varios aspectos en relación a la IA donde hay datos de entrada y decisiones de salida que generan determinados riesgos. Explica la doctrina que “los datos de entrada están afectados principalmente por dos variables: los sesgos (incorporación de datos parciales, insuficientes, no actualizados o manipulados) y la pertinencia (relevancia, inconsistencia o completitud de los datos); por su parte, el desarrollo del algoritmo, se puede ver afectado por los patrones (sesgos de la lógica de programación, inclusión de funciones no previstas y fallas inherentes de las funciones utilizadas para su codificación) y los errores (condiciones de la operación que reflejan un funcionamiento diferente al previsto y

25. Agencia de Acceso a la Información Pública y Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, “Guía de Evaluación de Impacto en la Protección de Datos”, argentina.gob.ar/aaip_gub.uy/urcdp, p. 6.

26. Agencia de Acceso a la Información Pública y Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, “Guía de Evaluación de Impacto en la Protección de Datos”, argentina.gob.ar/aaip_gub.uy/urcdp, p. 16.

que atentan contra las premisas del diseño planteado). Finalmente, los riesgos en las decisiones de salida están relacionados con la pertinencia y precisión del resultado de la ejecución del algoritmo y como respuesta al análisis de los datos de entrada²⁷.

En particular, en el plan de tratamiento del riesgo, se debe considerar que no siempre se podrán mitigar los riesgos, sino reducir su impacto. Para ello, algunas de las medidas más frecuentes son las siguientes:

- a) No recolectar o almacenar algún tipo de dato personal y datos sensibles.
- b) Monitorear o limitar la toma de decisiones automatizada cuando esta se funde en el tratamiento de datos personales.
- c) Implementar períodos razonables de conservación de los datos y mecanismos seguros para la destrucción de información.
- d) Implementar medidas adecuadas de seguridad de la información.
- e) Capacitar al personal en materia de protección de datos y concientizarlo respecto de los riesgos involucrados en las operaciones de tratamiento²⁸.

... Capacitar al personal en materia de protección de datos
y concientizarlo respecto de los riesgos involucrados en las
operaciones de tratamiento...

Como base se recomienda detallar (al menos) para cada riesgo identificado el control a implementar, el responsable de su implementación y el plazo de implementación.

La EIPD y los resultados que esta arroja, deben aplicarse a los procesos de la organización y controlarse adecuadamente para asegurar la minimización de riesgos.

2. Herramientas de Anonimización

Ante un proyecto que involucra IA, es sumamente importante cuestionarse qué tan necesario es utilizar información que esté asociada a una persona, tal como se explicó bajo el concepto de principio de proporcionalidad. Si es necesario, se recomienda utilizar la información de manera anonimizada a fines de impedir la identificación del titular de los datos.

27. Red Iberoamericana de Protección De Datos (2019), Recomendaciones Generales para el Tratamiento de Datos en la Inteligencia Artificial, México, p. 16.

28. Cfr. Agencia de Acceso a la Información Pública y Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, "Guía de Evaluación de Impacto en la Protección de Datos", argentina.gob.ar/aaip.gub.uy/urcdp, p. 16.

Es por ello que se debe tener en cuenta que “el responsable del tratamiento solo podrá tratar aquellos datos que sean adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines, que a su vez deben ser determinados, explícitos y legítimos”²⁹.

En otras palabras, lo que se busca es que el grado de identificación del individuo esté restringido tanto por la cantidad como por la naturaleza de la información utilizada, ya que algunos detalles revelan más sobre la identidad de una persona que otros. Esto, sumado al uso de las técnicas de anonimización y encriptación, ayudan a proteger de mejor manera la identidad de los titulares de datos personales³⁰.

3. Esquemas de Gobernanza sobre Tratamiento de Datos Personales en las Organizaciones que Desarrollan Productos de IA

Resulta relevante tener en cuenta también la estructura jerárquica de las Organizaciones que Desarrollan Productos de IA. En ella, deberán estar claras las funciones y responsabilidades de cada uno de los funcionarios.

Principalmente, las funciones y responsabilidades que deben repartirse en el interior de una organización son las siguientes:

- a) Realizar evaluaciones y manejo de riesgos;
- b) Decidir qué modelos de toma de decisión serán utilizados;
- c) Realizar actividades de mantenimiento, monitoreo, y revisión;
- d) Revisar los canales de comunicación con los usuarios y/o consumidores³¹.

... Realizar actividades de mantenimiento, monitoreo,
y revisión...

De esta manera, se garantizará el funcionamiento correcto del gobierno corporativo, cumpliendo las normas y garantizando los derechos de los titulares de los datos.

29. Morales Cáceres A. (2020), El Impacto De La Inteligencia Artificial En La Protección De Datos Personales, *World Compliance Association*, recuperado de <https://www.worldcomplianceassociation.com/2767/articulo-el-impacto-de-la-inteligencia-artificial-en-la-proteccion-de-datos-personales.html>

30. Cfr. Morales Cáceres A. (2020), El Impacto De La Inteligencia Artificial En La Protección De Datos Personales, *World Compliance Association*, recuperado de <https://www.worldcomplianceassociation.com/2767/articulo-el-impacto-de-la-inteligencia-artificial-en-la-proteccion-de-datos-personales.html>

31. Cfr. Red Iberoamericana de Protección De Datos (2019), Recomendaciones Generales para el Tratamiento de Datos en la Inteligencia Artificial, México, p. 19 y 20.

IV. Argentina hoy: «Programa de Transparencia y Protección de Datos Personales en el Uso de la Inteligencia Artificial»

Tal como se adelantó previamente, la Argentina es un país que, si bien no es líder en esta materia, está comenzando a incorporar en su agenda cuestiones de Protección de Datos Personales e IA.

Además de las modificaciones que propone incorporar el Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales, presentado el pasado 30 de agosto de 2023, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) formalizó el “Programa de Transparencia y Protección de Datos Personales en el Uso de la Inteligencia Artificial”.

Las Direcciones Nacionales de Evaluación de Políticas de Transparencia y de Protección de Datos Personales fueron designadas para supervisar la ejecución efectiva del programa y serán responsables de llevar a cabo acciones conjuntas y establecer mecanismos apropiados para monitorear y evaluar su progreso.

Tal como indica el Anexo I de la Resolución 161/2023, el objetivo general es impulsar procesos de análisis, regulación y fortalecimiento de capacidades estatales necesarias para acompañar el desarrollo y uso de la IA, tanto en el sector público como en el ámbito privado, garantizando el efectivo ejercicio de los derechos de la ciudadanía en materia de transparencia y protección de datos personales.

Luego se enumeran como objetivos específicos, los siguientes:

- a)** Indagar acerca de las implicancias sociales, económicas, laborales, culturales y ambientales del desarrollo de la IA en Argentina;
- b)** Analizar el estado de situación respecto al uso de la IA en las organizaciones del Sector Público nacional;
- c)** Generar conocimiento que permita identificar buenas prácticas, aprendizajes y recomendaciones en materia de transparencia, transparencia algorítmica y protección de datos personales en el uso de la IA;
- d)** Realizar acciones de fortalecimiento de capacidades institucionales de actores claves en la implementación de la IA en materia de transparencia y protección de datos personales;
- e)** Impulsar procesos participativos para la generación de propuestas regulatorias de la IA en el país, en coordinación con otros organismos gubernamentales competentes en la materia.

Todos estos objetivos se dan el marco de los principios y recomendaciones de organizaciones internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Muchos de estos principios y recomendaciones fueron explicados en el presente artículo. Pero ¿qué propone la Argentina para garantizarlos?

Con miras a cumplir con los estándares internacionales, la AAIP propone organizar el programa en tres módulos: a) observatorio sobre IA; b) gobernanza y participación social; y c) fortalecimiento de capacidades en Transparencia y Protección de Datos Personales en el uso de la IA.

En el observatorio, se procura a) realizar un mapeo de actores clave involucrados en la temática (gubernamentales y no gubernamentales); b) seguir los avances regionales y globales en materia de regulación de los desarrollos tecnológicos basados en IA; y c) elaborar estadísticas e informes periódicos sobre la materia.

A través del segundo componente, se propone: a) la institucionalización de un Consejo Asesor Multidisciplinario con expertos/as en la materia, para la generación de consensos y concertación de políticas sectoriales; b) la interacción de la AAIP con órganos gubernamentales de gobernanza tecnológica y jurídica en la materia; y c) la elaboración participativa de estrategias regulatorias para abordar la vulneración de derechos y prevenir impactos negativos del uso de la IA, en coordinación con otros organismos gubernamentales competentes en la materia.

Por último, para lograr el Fortalecimiento de capacidades en Transparencia y Protección de Datos Personales en el uso de la IA, se propone a) la elaboración de guías de buenas prácticas para entidades públicas y privadas en materia de transparencia y protección de datos personales en el uso de la IA; b) realizar capacitaciones y asistencia técnica en materia de transparencia y protección de datos personales en el uso de la IA; c) confeccionar campañas de sensibilización, alfabetización mediática e informacional; y d) documentar los Sistemas de Decisiones Automatizados (SDA) y publicar de los criterios de transparencia en el Portal Nacional de Transparencia.

La creación del Programa de Transparencia y Protección de Datos Personales en el Uso de la Inteligencia Artificial representa un avance importante en la regulación y supervisión de la IA en Argentina, con enfoque en garantizarlos derechos de los ciudadanos y promover prácticas éticas en el desarrollo y uso de esta tecnología.

Conclusión

Hoy solamente estamos frente al comienzo de la IA y, por eso mismo, es el momento perfecto para que la ley se adelante y evite la producción de daños irreparables en las personas. La privacidad y facultad de gestionar nuestra información personal constituye un derecho humano fundamental y, por lo tanto, la IA debe ser regulada bajo un marco normativo completo y coherente.

La Argentina con la presentación del proyecto de ley que busca actualizar la actual Ley de Protección de Datos Personales, se posicionó entre los países con un de las propuestas más completas, como puede verse a continuación:

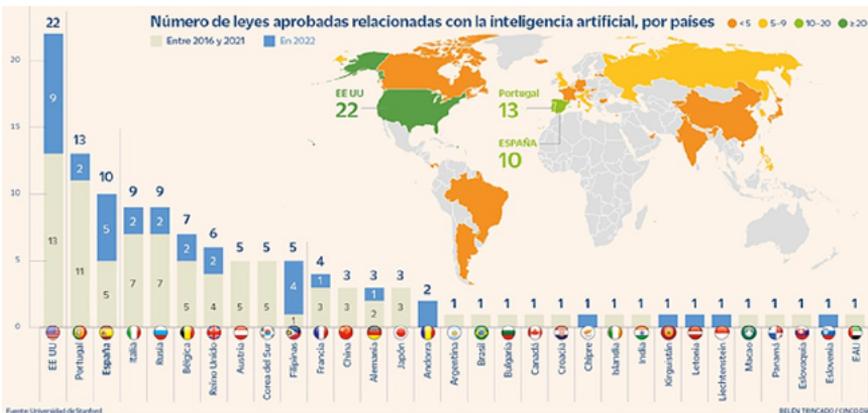
Comparación con el marco de referencia del GDPR

Marco de referencia es similar* al GDPR
 Marco de referencia no es similar* al GDPR

	ARG		AUS	BRA	CAN	CHL	CHN	IND	KEN	NZL	ZAF	URY	USA
	Actual	Propuesta	Actual	Actual	Propuesta								
Alcance extra territorial	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓
Base para el procesamiento	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Datos de todos	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Finalidad de finalidad de datos	X	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Derecho al olvido	X	✓	X	X	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
Geolocalización	X	X	✓	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X	X
Agencia de protección de datos	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Evaluación de impacto	X	✓	X	X	✓	X	X	✓	✓	X	X	✓	X

Mapa global de la privacidad de datos, por la WFA | Fuente: AVDA Asociación Nacional de Avisadores de Chile
<https://www.anda.cl/revista/mapa-global-de-la-privacidad-de-datos-por-la-wfa/>

Sin embargo, en materia regulación de IA, Argentina no es un país pionero. La comparación con otros países es notable en el siguiente gráfico:



Número de leyes aprobadas relacionadas con la IA, por países | Universidad de Stanford | Belén Trincado Aznar | CINCO DÍAS | <https://cincodias.elpais.com/economia/2023-04-11/es-realmente-necesario-una-regulacion-de-la-inteligencia-artificial.html>

Más allá de la comparación con el sistema europeo o anglosajón, son destacables los avances que se están logrando en Argentina y en el mundo.

La relevancia de la protección de datos personales en el ámbito de la IA es cada vez más notable y con ella se reconocen derechos e imponen deberes orientados en todo el mundo hacia el mismo estándar.

Es fundamental que las cuestiones de la privacidad y el uso de la IA se mantengan en la agenda local e internacional, para poder garantizar que la legislación y las conductas sigan la línea de evolución y avances que presentan las nuevas tecnologías.



Bibliografía

- AAIP, (2023), Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales.
- AEPD (2020), Adecuación al RGPD de tratamientos que incorporan Inteligencia Artificial.
- Agencia de Acceso a la Información Pública y Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, Guía de Evaluación de Impacto en la Protección de Datos, argentina.gob.ar/aaip, gub.uy/urcdp.
- Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y Consejo de Europa (2019), Manual de legislación europea en materia de protección de datos, Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
- Artificial Intelligence for Europe, Comisión Europea en AEPD (2020), Adecuación al RGPD de tratamientos que incorporan Inteligencia Artificial.
- CEDPO, “AI and Personal Data A Guide for DPOs “Frequently Asked Questions” (2023).
- Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, ICDPPC (2018).
- DATATILSYNET (2018) Artificial intelligence and privacy, The Norwegian Data Protection Authority, recuperado de <https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/english/ai-and-privacy.pdf> el 09 de septiembre de 2023.
- Grupo de Trabajo sobre Protección De Datos del Artículo 29, Directrices sobre decisiones individuales automatizadas y elaboración de perfiles a los efectos del Reglamento 2016/679, WP251rev.01.
- Ley 25.326, Protección de Datos Personales, Argentina.
- Mensaje 87/2023, Proyecto de Ley de Datos Personales, Argentina.
- Morales Cáceres A. (2020), El impacto de la Inteligencia Artificial en la Protección de Datos Personales, World Compliance Association, recuperado de <https://www.worldcomplianceassociation.com/2767/articulo-el-impacto-de-la-inteligencia-artificial-en-la-proteccion-de-datos-personales.html> el 09 de septiembre de 2023.
- Red Iberoamericana de Protección de Datos (2019), Orientaciones Específicas para el Cumplimiento de los Principios y Derechos que Rigen la Protección de los Datos Personales en los Proyectos de Inteligencia Artificial, México.
- Red Iberoamericana de Protección De Datos (2019), Recomendaciones Generales para el Tratamiento de Datos en la Inteligencia Artificial, México.
- Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) - Unión Europea.
- Singapore Personal Protection Data Commission (2019).
- TEDH (2000), Amann contra Suiza [GS], n.o 27798/95.
- TJUE (2003), C-101/01, Procedimiento penal entablado contra Bodil Lindqvist.
- TJUE (2014), asuntos acumulados C-293/12 y C-594/12, “Digital Rights Ireland Ltd contra Minister for Communications, Marine and Natural Resources y otros y Kärntner Landesregierung y otros”.

Creando el ecosistema *Deep Tech* en LATAM. Jugadores clave: fondos de capital de riesgo, emprendedores y la Propiedad Intelectual

*Carlos Olarte**, *Juan David Martínez***,
*Matilde Acevedo****, *Eddie Manotas*****



* **Carlos Olarte.** obtuvo los títulos en Ingeniería Biomédica y Mecánica de Duke University (BSE, 1990), y de abogado (J.D.) en Chicago-Kent College of Law en 1993. Su ejercicio profesional está enfocado en el trámite y defensa de patentes, litigios y asesoría relacionada, incluyendo la elaboración de estrategias de protección y valoración para nuevas tecnologías. Es socio de Olarte Moure, Colombia.



** **Juan David Martínez.** Estudió Derecho y tiene una especialización en Administración de Empresas así como Estudios de Cultura e Idioma Chino. Trabajó en la Agencia de Promoción de Inversiones de Bogotá «Invest in Bogota» y en «ProColombia» como asesor legal. Actualmente se desempeña en Olarte Moure como Gerente de Negocio OMGrow- Asuntos de Inversión.



*** **Matilde Acevedo.** obtuvo su Bachelor of Arts and Literature en la Universidad de los Andes en Bogotá. Es actriz y actualmente se desempeña como traductora y generadora de contenido en Olarte Moure, Colombia.



**** **Eddie Manotas.** Es B.Sc. en Ingeniería Mecánica, Especialista en Gestión de la Innovación Tecnológica (2014) y Abogado. En Olarte Moure, Colombia, se desempeña como Coordinador Búsquedas e Inteligencia Competitiva.

- I. **¿Qué es *Deep Tech*?**
- II. **¿Cuál es la relación entre *Deep Tech* y Venture Capital?**
 - 1. **Financiación para el Desarrollo de emprendimientos *Deep Tech***
 - 2. **Identificación de Oportunidades de Inversión en *Deep Tech***
- III. **Relación entre Propiedad Intelectual y *Deep Tech***
 - 1. **Protección de la innovación**
 - 2. **Fomento de la colaboración y transferencia de tecnológica**
 - 3. **Estímulo a la competencia y la difusión del conocimiento**
- IV. **Desafíos de desarrollar *Deep Tech* en América Latina**
 - 1. **Desarrollar un ecosistema *Deep Tech* regional**
 - 2. **Promover puentes entre el mundo científico y el mundo del emprendimiento**
 - 3. **Dirigir la investigación científica a los problemas complejos que enfrenta la humanidad actualmente y que se intensificarán a lo largo siglo XXI**
 - 4. **Aumentar los niveles de inversión de capital de riesgo en emprendimientos *Deep Tech***
- V. **Potencial de América Latina para desarrollar *Deep Tech***

Conclusiones

Bibliografía

Resumen

En este artículo se analizan las oportunidades que tienen los países latinoamericanos para desarrollar emprendimientos *Deep Tech* y se examina cómo los fondos de capital de riesgo especializados se posicionan como facilitadores clave para el crecimiento y éxito de esta industria. El texto explica algunos casos de estudio y muestra la forma en que el sistema de propiedad intelectual contribuye al desarrollo de ecosistemas tecnológicos en la región.

Palabras clave: *Deep Tech*, emprendimientos, fondos de capital de riesgo.

Abstract

This article analyzes the opportunities available to Latin American countries for developing Deep Tech startups and examines how specialized venture capital funds position themselves as key facilitators for the growth and success of this industry. The text explains some case studies and demonstrates how the protection of the intellectual property system contributes to the development of technological ecosystems in the region.

Keywords: *Deep Tech, startups, venture capital funds.*"

I. ¿Qué es *Deep Tech*?

La Industria *Deep Tech* ha emergido como un campo de innovación y desarrollo tecnológico de vanguardia que ha captado la atención de inversionistas, emprendedores y el sector en diferentes partes del mundo¹. Si bien el desarrollo de tecnologías profundas ha sido una constante a lo largo del siglo XX, su auge actual está relacionado con un decrecimiento en el costo de hacer desarrollos tecnológicos, en especial, en países en vía de desarrollo. Específicamente en América Latina, la posibilidad de realizar innovación científica a bajo costo, en comparación con décadas pasadas, así como las nuevas capacidades del recurso humano, están dando lugar a la investigación y desarrollo de tecnologías avanzadas y disruptivas en aras de solventar los grandes desafíos que enfrenta la estabilidad económica, social y medioambiental global (Basilio Ruiz de Apodaca, O., Frolund, L., Murray, F., 2023)².

El término *Deep Tech* fue acuñado por Swati Chaturvedi, en 2014, quien lo definió así: “Las empresas de *Deep Tech* están construidas sobre descubrimientos científicos tangibles o innovaciones de ingeniería. Tratan de resolver los grandes desafíos que realmente afectan al mundo. Por ejemplo, creando un nuevo dispositivo médico o una técnica para combatir el cáncer, soluciones de data analytics para ayudar a los agricultores a producir más alimentos, o una solución de energía limpia que reduzca el impacto humano en el cambio climático” (Peña, I. y Jenik, M., 2023)³.

Si bien esta definición abarca las principales características de los emprendimientos *Deep Tech*, una definición más acertada es la utilizada por MIT que es: “soluciones tecnológicas basadas en la ciencia asociadas con dimensiones críticas de incertidumbre, que permiten adaptarse a las dinámicas cambiantes típicas de un panorama tecnológico en rápida evolución” (Basilio Ruiz de Apodaca, O., Frolund, L., Murray, F., 2023, p.2).

Por lo anterior, las características clave de los emprendimientos *Deep Tech*, según Basilio Ruiz de Apodaca, O., Frolund, L. y Murray, F. (2023) son las siguientes:

... Son emprendimientos posicionados en la frontera científica, con ciclos de I+D largos e inciertos...

1. Ver: Gourévitch, A., Portincaso, M., de la Tour, M., Goedel, N. y Chaudhry, U. (11 de marzo de 2011). *Deep Tech and the Great Wave of Innovation*. Boston Consulting Group. <https://www.bcg.com/publications/2021/deep-tech-innovation>
2. Basilio Ruiz de Apodaca, O., Frolund, L., Murray, F. 6 de enero de 2023. *What is “Deep Tech” and What Are Deep Tech Ventures?* https://reap.mit.edu/assets/What_is_Deep_Tech_MIT_2023.pdf
3. Peña, I. y Jenik, M. 2023. *Deep Tech, la nueva ola*. <https://publications.iadb.org/es/deep-tech-la-nueva-ola>

1. Son emprendimientos posicionados en la frontera científica, con ciclos de I+D largos e inciertos;
2. Construcción de productos y procesos, en la gran mayoría de casos, tangibles, a menudo altamente regulados;
3. Están vinculados a actores clave del ecosistema, especialmente a Instituciones de Educación Superior o a centros de investigación independientes;
4. Están orientados intensivamente a problemas o impulsados por una misión global, y por lo tanto dirigidos a la solución de fallos en la creación de valor;
5. Son emprendimientos contruidos a través de un ciclo dinámico de reducción de riesgos (de-risking) que reconoce los retos complejos que enfrentan los fundadores e inversionistas y el amplio catálogo de opciones en desarrollar diferentes modelos de negocio basado en la investigación en desarrollo.
6. Utilizan conexiones entre diferentes ramas de las ciencias exactas, como aplicadas (matemáticas, física, química, biología, ingeniería, medicina, etc.) para resolver problemas complejos actuales.
7. Generalmente son titulares de patentes de invención o cuentan con licencias de patentes.

... Los emprendimientos en Deep Tech abarcan disciplinas como la inteligencia artificial, la biotecnología, la robótica, la nanotecnología y la computación cuántica...

Los emprendimientos en *Deep Tech* abarcan disciplinas como la inteligencia artificial, la biotecnología, la robótica, la nanotecnología y la computación cuántica (Gourévitch, A., Portincaso, M., de la Tour, M., Goedel, N. y Chaudhry, U., 2011). Se caracterizan por su alto grado de complejidad. La génesis de estas innovaciones suele implicar extensos procesos de investigación y desarrollo en laboratorios de química, física y ciencias computacionales, con un enfoque en resolver problemas complejos y abordar desafíos de gran magnitud (Hafied, F., 2022)⁴.

4. Hafied, F. 2 de septiembre de 2022. *Una estrategia nacional de Deep Tech para España*. Real Instituto ELCANO. <https://www.realinstitutoelcano.org/policy-paper/una-estrategia-nacional-de-deep-tech-para-espana/>

Estas tecnologías tienen la capacidad de crear nuevos escenarios de acción para la propiedad intelectual, pues con frecuencia generan valiosos activos intangibles. La protección y gestión adecuadas de los activos intelectuales resulta esencial para promover la innovación y garantizar un ambiente propicio para la creatividad y el progreso tecnológico (University of Cambridge, 2023). La intersección entre *Deep Tech* y la Propiedad Intelectual abre un abanico de oportunidades y desafíos que requiere una aproximación sólida para garantizar el desarrollo sostenible y responsable de estas tecnologías avanzadas (Peña, I. y Jenik, M., 2023).

Actualmente, dentro del mundo de capital de riesgo, existe el concepto de “*Science Equity*” que merece ser analizado por cualquier interesado en desarrollar ciencia para solucionar problemas en el mercado. Según Almudena Trigo, a mediano plazo se proyecta como otro activo dentro del portafolio de inversionistas privados especialmente en etapas pre-semilla, semilla y etapas tempranas. “*Science Equity* está fundamentado en tecnologías industriales, también llamadas ciencia profunda (*Deep Science*), e involucra campos como la nanotecnología, la ciencia de materiales, la fotónica, la biotecnología industrial y la computación cuántica. A diferencia de *Deep Tech*, el concepto *Science Equity* no involucra soluciones digitales y se concentra específicamente en inversiones especializadas en las etapas pre-semilla, semilla y etapas tempranas” (Trigo, A. 2021)⁵. Este artículo se centrará en las soluciones *Deep Tech* teniendo un enfoque de *Science Equity*.

... A diferencia de *Deep Tech*, el concepto *Science Equity* no involucra soluciones digitales y se concentra específicamente en inversiones especializadas en las etapas pre-semilla, semilla y etapas tempranas...

Regresando a la definición de emprendimientos *Deep Tech*, es importante definir la distinción entre éstos a otros tipos de emprendimientos, generalmente llamados “*Soft Tech*”. La diferencia principal se concentra en que estas últimas basan sus modelos de negocio en las capas superiores de un *stack* o apilamiento tecnológico. En el caso de las tecnologías de la comunicación estas capas generalmente son el desarrollo de aplicaciones o *apps* para solucionar problemas de oferta y demanda en diferentes industrias como por ejemplo servicios financieros, inmobiliarios, de seguros, de gestión de *software*, entre otros. En el caso de los emprendimientos *Deep Tech*, su propuesta de valor se centra en generar nuevas capas profundas

5. Trigo, A. 12 de octubre, 2021. *It's not deeptech. The new asset class VCs need to look at is science equity.* <https://sifted.eu/articles/science-equity-deeptech>

utilizando conocimientos científicos para desarrollar soluciones a problemas globales como la descarbonización de las industrias actuales en energía, agricultura, alimentos, salud humana y animal.

Características *Deep Tech* vs. *Soft Tech*

Características Emp. <i>Deep Tech</i>	Características Emp. <i>Soft Tech</i>
Requiere mayor tiempo para desarrollar un mínimo producto viable (MPV) dado la complejidad de crear nuevas capas de tecnología para solucionar un problema de salud o de sostenibilidad.	Requiere menor tiempo para desarrollar un MPV dado que están enfocadas en desarrollar aplicaciones o <i>software</i> lo que permite iteraciones más rápidas y ajustes en tiempo real.
Requiere mayor uso de patentes para proteger sus nuevas invenciones en el campo científico.	Requiere menor uso de patentes debido a la rapidez con la que evolucionan e iteran sus productos o servicios.
La capacidad de generar tracción generalmente es más lenta dada la naturaleza compleja y disruptiva de sus productos o servicios. Toma más tiempo convencer a los primeros usuarios (<i>Early Adopters</i>), realizar pilotos y asegurar inversiones	La capacidad de generar tracción es más rápida ya que son productos o servicios más accesibles y entendibles para el mercado masivo, permitiendo una adopción más rápida
La capacidad de solucionar problemas globales es más alta al enfocarse en problemas profundos en ciencia y tecnología que, cuando se resuelven, tienen la capacidad de impactar a nivel global.	Respecto a la capacidad de solucionar problemas su impacto es variable. Mientras que algunos emp. <i>soft tech</i> pueden abordar problemas globales (como plataformas de educación en línea), otros pueden ser más de nicho o de interés regional.

Al igual que en los emprendimientos *Soft Tech*, los fondos de capital de riesgo especializados en *Deep Tech*, y los fondos emergiendo en Science Equity, son actores clave en el impulso de la innovación y el crecimiento tecnológico *Deep Tech* a nivel mundial, y por supuesto, en Latinoamérica. Estos fondos de inversión, centrados en respaldar emprendimientos y startups que desarrollan tecnologías profundas, desempeñan un papel fundamental en catalizar el desarrollo de soluciones tecnológicas de vanguardia que están dando forma al futuro de la humanidad (Peña, I. y Jenik, M., 2023).

II. ¿Cuál es la relación entre *Deep Tech* y Venture Capital?

A medida en que el progreso en estos campos impulsa cambios disruptivos en múltiples sectores, el Venture Capital (capital de riesgo) ha desempeñado un papel fundamental al financiar y respaldar el desarrollo de empresas que lideran el camino en la industria *Deep Tech*. Ahora, ¿cómo esta interacción entre *Deep Tech* y Venture Capital ha catalizado la innovación tecnológica y el crecimiento empresarial?

1. Financiación para el Desarrollo de emprendimientos *Deep Tech*

Las investigaciones que se desarrollan en las universidades y en centros de investigación independientes, tradicionalmente, se han tratado de comercializar a través de transferencia de tecnología entre estos centros de investigación y los grandes corporativos. En el caso de América Latina este modelo no ha logrado los resultados esperados en relación a los desafíos de innovación que existen en nuestra región (Peña Ceniceros, M. (2022). Resultados de la Primera Encuesta de Indicadores de Transferencia de Tecnología de los países de la Alianza del Pacífico: Chile, Colombia, México y Perú. https://drive.google.com/file/d/17K0ArriD_JBKlY4gLSlqM6d5rqrsl-z-/view).

Por otro lado, el mecanismo de introducción de nuevos modelos de negocio al mercado a través de financiación de capital de riesgo ha demostrado grandes logros en la última década (Ver tabla 1).

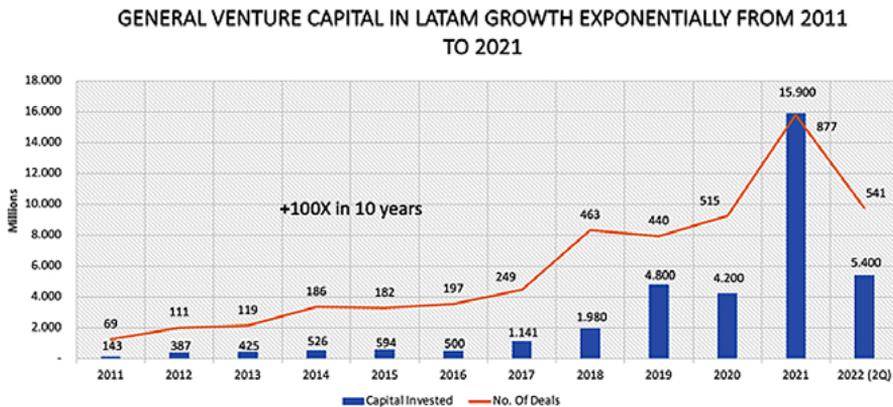


Tabla 1. Número de deals y capital de riesgo invertido desde 2011 a 2022 en LATAM. (Fuente: Crunchbase y LAVCA).

Los datos de la Tabla 1 reflejan las inversiones realizadas mayoritariamente en emprendimientos *Soft Tech*. Si bien los resultados de capital de riesgo entre 2022

y 2023 (Tabla 2) demuestran una fuerte caída tanto de volumen invertido como en *deals* a nivel mundial, si se revisan en detalle, especialmente en Europa, estos también demuestran un crecimiento en los segmentos *Deep Tech* (Tabla 3).

Global Venture Dollar Volume Through Q2 2023



Tabla 2. Volumen de Venture Capital Global entre Q1 de 2021 a Q2 de 2022.

Fuente: Crunchbase.

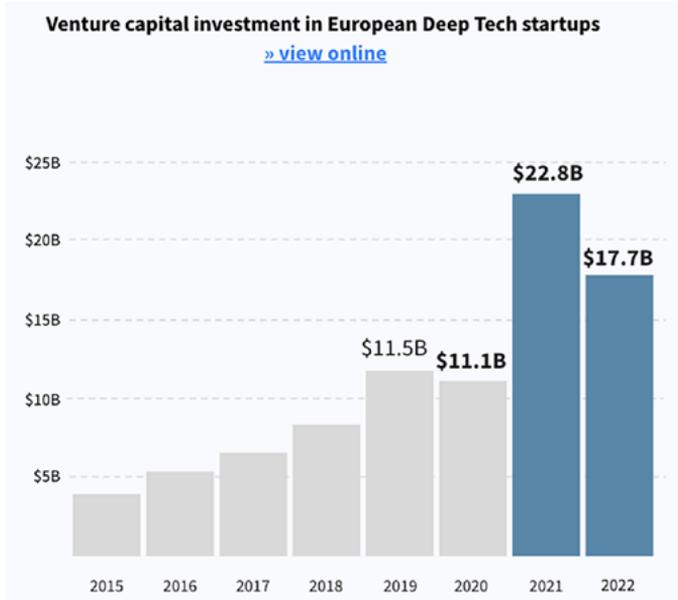


Tabla 3. Inversión de Capital de Riesgo por industria entre 2015 a 2022. Fuente: Dealroom.

La Industria *Deep Tech* presenta desafíos únicos que requieren una inversión significativa en investigación y desarrollo. La naturaleza de estas tecnologías profundas implica que los plazos para alcanzar la madurez comercial pueden ser prolongados, y los riesgos asociados a su desarrollo suelen ser mayores en comparación con inversiones en tecnologías más tradicionales. El Venture Capital ha demostrado ser una fuente valiosa de financiamiento para las empresas emergentes y startups dedicadas al desarrollo de tecnologías profundas. A través de rondas de financiamiento, los inversores de capital de riesgo proporcionan el respaldo financiero necesario para que estas compañías puedan llevar a cabo investigaciones avanzadas, adquirir talento especializado y lograr avances significativos hacia la comercialización de sus productos y servicios (Wolves Summit, 2014).

... La Industria *Deep Tech* presenta desafíos únicos que requieren una inversión significativa en investigación y desarrollo...

2. Identificación de Oportunidades de Inversión en *Deep Tech*

El Venture Capital también ha demostrado ser un catalizador clave para la Industria *Deep Tech* al identificar y apoyar oportunidades de inversión prometedoras. Los inversionistas especializados en *Deep Tech* se enfocan en empresas que desarrollan soluciones innovadoras para desafíos complejos, lo que incluye aplicaciones disruptivas en sectores como la medicina, la energía, la agricultura, la manufactura y la movilidad, entre otros. Al respaldar proyectos de alto potencial y emprendedores visionarios, el capital de riesgo contribuye a la construcción de un ecosistema sólido para el avance de la tecnología profunda y la aceleración de su adopción en diversos mercados (Boston Consulting Group [BCG], 2019).

Uno de los desafíos comunes en la Industria *Deep Tech* es el puente entre la innovación tecnológica y su aplicación comercial. Aquí es donde el Venture Capital puede jugar un papel transformador. Al proporcionar financiamiento, asesoramiento y recursos a las empresas tecnológicas emergentes, los inversores de capital de riesgo les permiten alcanzar hitos clave para la comercialización de sus productos y servicios. Asimismo, la experiencia y las conexiones de los inversionistas de capital de riesgo pueden facilitar la identificación de oportunidades de mercado, el acceso a redes de clientes potenciales y la creación de alianzas estratégicas que impulsen la adopción y el éxito comercial de las tecnologías profundas.

Aunque la oportunidad de involucrar a más fondos de Venture Capital en inversiones *Deep Tech* es prometedora teniendo en cuenta los desafíos actuales que

existen en términos de salud y cambio climático, aún existen algunas dificultades para los gestores profesionales (GPs) de fondos de venture capital al momento de analizar una tesis de inversión especializada en *Deep Tech*. Algunas de estas paradojas están relacionadas con los siguientes puntos:

- Gestión del riesgo tecnológico: La gran mayoría de GPs son expertos en asumir el riesgo de mercado, pero no el riesgo asociado a la financiación de investigación de nuevas tecnologías. Hoy en día el 90% de las inversiones de VC en América Latina se han dirigido a emprendimientos *Soft Tech*, los cuales se basan en el desarrollo de software o aplicaciones (Peña, I. y Jenik, M., 2023).

... La gran mayoría de GPs son expertos en asumir el riesgo de mercado, pero no el riesgo asociado a la financiación de investigación de nuevas tecnologías...

- Falta de experiencia en procesos de Due Dilligence de modelos de negocio en sectores de alta complejidad e intensivos en investigación y desarrollo: La mayoría de los gestores profesionales en LATAM cuenta con una formación en finanzas. No cuentan con equipos técnicos o PhDs especializados en evaluar modelos de negocios basados en investigaciones científicas.

... Dificultad en el proceso de *scouting* de potenciales activos a invertir...

- Dificultad en el proceso de *scouting* de potenciales activos a invertir: En la mayoría de casos para los GPs no es un proceso sencillo identificar proyectos de investigación científica que puedan ser financiados a través de capital de riesgo. Esto se debe a la baja sofisticación que los líderes de los proyectos científicos tienen al comprender lo que se requiere para que su investigación, y los potenciales negocios que se deriven de ésta, pueda generar retornos atractivos para los inversionistas de un fondo de inversión de capital de riesgo.
- Ciclos de inversión no alineados a los ciclos de investigación científica: x gran mayoría de tesis de inversión de los fondos en LATAM se proyectan

a 8-10 años, de los cuales aproximadamente un tercio se usa para hacer inversiones, el otro tercio se usa para gestionar el portafolio y el último tercio se usa para realizar des-inversiones. En el caso de las investigaciones científicas, en especial en salud y en clima, los procesos de investigación y desarrollo que incluyen varios pilotos y pruebas de concepto pueden llevar de 3 a 5 años. Estos tiempos rezagan la posibilidad de lograr generar ingresos en tiempos similares a los de los emprendimientos *Soft Tech*.

... Ciclos de inversión no alineados a los ciclos de investigación científica...

- Falta de conocimiento en protección y estrategia de Propiedad Intelectual: En el caso de que un GP, en general, decida realizar una evaluación de inversión en un emprendimiento con características *Deep Tech*, se enfrenta a algunos desafíos en términos de Propiedad Intelectual que, en el caso de una evaluación de *Soft Tech*, no son tan críticos. Por ejemplo asuntos como valoración de los activos intangibles y negociación con las universidades; estrategia de protección integral de diferentes activos intangibles para asegurar la exclusividad y la capacidad de mantener fuera del potencial mercado en el futuro a diferentes competidores; estrategias regulatorias para introducir nuevos servicios o productos en mercados globales en sectores altamente regulados como salud, energía, agricultura, etc.; proyección de presupuestos aproximados a corto y mediano plazo de estrategias de propiedad intelectual y regulatorias; ubicación jurisdiccional de la holding de PI basado en la estrategia de negocios planteada.

... Actualmente la industria de capital de riesgo a nivel global presenta una oportunidad para invertir en *Deep Tech* o en el emergente concepto de Science Equity, especialmente ante desafíos globales en salud y cambio climático...

Actualmente la industria de capital de riesgo a nivel global presenta una oportunidad para invertir en *Deep Tech* o en el emergente concepto de Science Equity, especialmente ante desafíos globales en salud y cambio climático. Sin embargo, la mayoría de los GPs, centrados en emprendimientos *Soft Tech*,

como ocurre en regiones como LATAM, enfrentan obstáculos significativos en la gestión del riesgo tecnológico, due diligence de proyectos de alta complejidad, identificación de activos prometedores, adaptación a los ciclos de la investigación científica, y comprensión de estrategias de propiedad intelectual. Para capitalizar estas oportunidades emergentes, es imperativo sofisticar y capacitar tanto a los potenciales founders de este tipo de emprendimientos como a los GPs en LATAM en estas áreas especializadas.

III. Relación entre Propiedad Intelectual y *Deep Tech*

La Propiedad Intelectual desempeña un papel fundamental al proteger las invenciones, las cuales tienen capacidad de trascender hacia la innovación, por lo cual los emprendimientos *Deep Tech* no son ajenos al papel que ésta juega. La obtención de patentes, derechos de autor y marcas registradas salvaguarda los activos intangibles generados por la investigación y desarrollo, permitiendo a los emprendimientos aprovechar su ventaja competitiva y generar valor económico a partir de su innovación (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI], 2023).

1. Protección de la innovación

La propiedad intelectual, que incluye patentes, derechos de autor, marcas registradas y diseños industriales, ofrece una protección legal a las innovaciones desarrolladas en la Industria *Deep Tech*. Las patentes, en particular, son una herramienta esencial para proteger las características técnicas de las invenciones, en cuanto estas sean novedosas y cuenten con cierto nivel inventivo y aplicación industrial. Por ende, invenciones correspondientes a invenciones implementadas por computador (tales como nuevos algoritmos de inteligencia artificial, *machine learning*), dispositivos médicos avanzados o tecnologías de energía limpia son susceptibles de protección vía patentes (Superintendencia de Industria y Comercio [SIC], 2012). El derecho de patentes otorga a sus titulares el derecho de exclusión sobre el uso, fabricación, oferta, venta e importación de sus inventos durante un período determinado (Decisión 486)⁶, lo que permite recuperar inversiones y obtener beneficios económicos derivados de la innovación a largo plazo.

Adicional al argumento tradicional del uso de las patentes como jugador clave en la innovación como una herramienta para excluir la competencia a mediano

6. Ver: Superintendencia de Industria y Comercio. Diciembre de 2012. Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad. https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/121774_Guia_de_patentes.pdf

o largo plazo, este derecho juega un rol fundamental en las etapas tempranas de un emprendimiento *Deep Tech* a un plazo más corto. Este rol de las patentes, en especial de las patentes primarias, se podría definir como la opción de pivoteo con protección. Lo anterior significa que el emprendedor podrá pivotear diferentes aplicaciones dependiendo de la madurez y los resultados conforme se desarrolla la investigación. Una patente bien diseñada le permite al emprendedor mantener diferentes estrategias de protección no solo de manera amplia para el invento inicial, sino también para mejoras posteriores y aplicaciones específicas que se irán probando durante el avance del proyecto y las pruebas en el mercado que se definan y efectivamente se ejecuten.

2. Fomento de la colaboración y transferencia de tecnológica

La propiedad intelectual también desempeña un papel crucial en la facilitación de la colaboración y la transferencia de tecnología en el campo de la Industria *Deep Tech*. Las licencias y acuerdos de transferencia tecnológica permiten a las empresas compartir conocimientos y tecnologías con otros actores del mercado, lo que fomenta la sinergia entre distintas partes interesadas y acelera el desarrollo de soluciones integrales más completas. Estos acuerdos también pueden generar ingresos adicionales para los titulares de derechos de propiedad intelectual, lo que puede fortalecer aún más la inversión en investigación y desarrollo (Bowen, H., 2019), (OMPI, 2023).

... Las licencias y acuerdos de transferencia tecnológica permiten a las empresas compartir conocimientos y tecnologías con otros actores del mercado, lo que fomenta la sinergia entre distintas partes interesadas y acelera el desarrollo de soluciones integrales más completas...

3. Estímulo a la competencia y la difusión del conocimiento

A pesar de que la propiedad intelectual protege los derechos exclusivos de los titulares, también fomenta la competencia en el ámbito de la Industria *Deep Tech*. Al proteger la innovación, la Propiedad Intelectual crea un ambiente propicio para que otras empresas y actores del mercado desarrollen soluciones alternativas o complementarias, lo que estimula la difusión de conocimientos, la competencia y la evolución constante de las *Deep Tech* (Böckenholt, J., 2018).

IV. Desafíos de desarrollar *Deep Tech* en América Latina

Es innegable que América Latina enfrenta muchos desafíos a nivel social y económico que pueden llevar a la conclusión de que desarrollar investigación y soluciones a problemas complejos a nivel global no debería ser el reto prioritario. Problemas relacionados al crecimiento económico, seguridad, inequidad, reducción de la pobreza y educación están a la orden del día. Sin embargo, factores asociados al cambio climático, el envejecimiento de la población y las enfermedades también son desafíos que se deben enfrentar con la misma preocupación que los mencionados anteriormente.

Como lo menciona el reporte *Deep Tech: La nueva ola* (2023), la innovación a través de *Deep Tech* es una oportunidad para que nuestros países superen varios de los obstáculos que plantean los objetivos de desarrollo sostenible. Con ese objetivo planteamos algunos desafíos adicionales que se requieren cumplir para lograr contar con la posibilidad de desarrollar emprendimientos basados en tecnología:

1. Desarrollar un ecosistema *Deep Tech* regional

El camino de los emprendimientos *Deep Tech* es complejo, largo y costoso, y encierra un gran potencial, pero no se puede recorrer con éxito de forma solitaria. Es imperativo lograr crear, y promover, un ecosistema latinoamericano fuerte para que las nuevas soluciones basadas en tecnología profunda desarrollen todo su potencial. Este ecosistema debe facilitar la construcción de una red de contactos de alto valor en asuntos científicos y en capital de riesgo para fortalecer la construcción de equipos, estructuración de modelos de negocio y propuestas de valor de emprendimientos *Deep Tech* en LATAM que puedan catalizar las fortalezas de nuestro recurso humano y de la biodiversidad de nuestra región para enfrentar desafíos globales.

Este ecosistema debe estar compuesto por actores clave de la academia, grupos empresariales, fondos de capital de riesgo, científicos, emprendedores, sector público y expertos en desarrollos de modelos de negocios basados en investigación científica. El objetivo principal debe ser acelerar el desarrollo y la expansión internacional de los emprendimientos *Deep Tech* de alto potencial, facilitando el acceso a capital, oportunidades de mercado, a través de un entorno colaborativo entre los actores del ecosistema para lograr que LATAM se inserte en el mercado *Deep Tech* global. Esto incluye fomentar un ambiente que promueva la innovación, el intercambio de conocimientos y el crecimiento mutuo para todas las partes interesadas.

2. Promover puentes entre el mundo científico y el mundo del emprendimiento

Uno de los retos principales en desarrollar modelos de negocio basados en investigaciones científicas es que los equipos cuenten tanto con habilidades técnicas para el desarrollo de la investigación, como con habilidades para escalar esas investigaciones en productos y servicios que solucionen efectivamente problemas en el mercado. Esto implica muchas veces construir equipos que logren mezclar esas habilidades que tengan el potencial de crecimiento acelerado que se requiere para ser financiados por jugadores del sector privado, en especial, de capital de riesgo.

3. Dirigir la investigación científica a los problemas complejos que enfrenta la humanidad actualmente y que se intensificarán a lo largo siglo XXI

De acuerdo con Global Footprint Network, para el 2030, los seres humanos necesitaremos dos planetas tierra para sostener la calidad de vida actual y se requerirán cinco planetas para que toda la población pueda disfrutar de la calidad de vida de los Estados Unidos. Para lograrlo se requiere multiplicar la matriz productiva en agricultura, transformación, energía y movilidad por diez respecto a la capacidad actual.

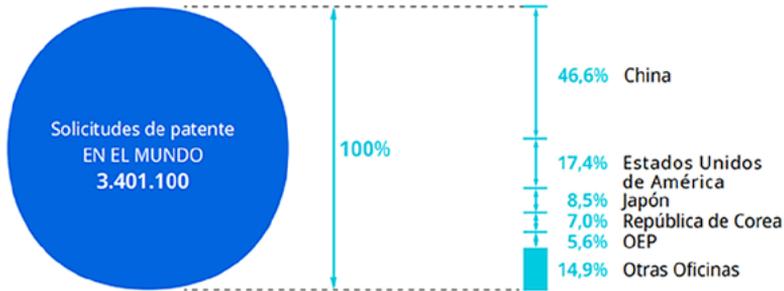
... Esto requiere de innovación radical para transformar las formas de producción actuales a nivel global...

Esto requiere de innovación radical para transformar las formas de producción actuales a nivel global⁷. América Latina no es la excepción. Es importante que las universidades y los centros de investigación incentiven y prioricen investigaciones relacionados a este tipo de problemas para poder aumentar la producción de ciencia y de patentes que busquen solucionar de manera disruptiva estos desafíos.

La producción de patentes en la región (LATAM y el Caribe) ha quedado rezagada. Con una cifra que oscila entre 52 y 58 mil patentes presentadas cada año, (20-40 veces menos patentes anuales por investigador en relación a China o Israel) es necesario aumentar la producción de patentes con el objetivo de lograr mayores posibilidades de desarrollo de tecnologías para crear emprendimientos *Deep Tech*.

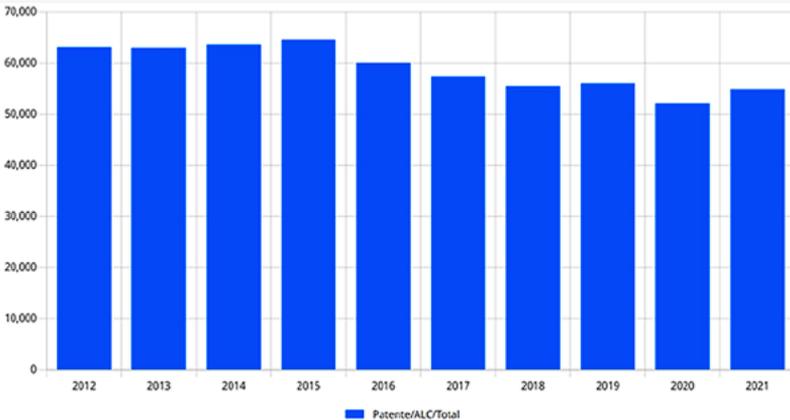
7. Ver: Peña, I. y Jenik, M. 2023. Deep Tech, la nueva ola. <https://publications.iadb.org/es/deep-tech-la-nueva-ola>

4. Porcentaje del total de solicitudes de patente presentadas en las cinco Oficinas principales (2021)



OEP es la sigla de la Oficina Europea de Patentes
 Fuente: Base de datos estadísticos de la OMPI, septiembre de 2022.

Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2022). Datos y cifras de la OMPI sobre PI. <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo-pub-943-2022-es-wipo-ip-facts-and-figures-2022.pdf>, p. 9).



Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Julio de 2023. Centro de datos estadísticos de la OMPI sobre propiedad intelectual. <https://www3.wipo.int/ipstats/key-search/search-result?type=KEY&key=203>

4. Aumentar los niveles de inversión de capital de riesgo en emprendimientos *Deep Tech*

Si bien en el año en curso (2023) la industria de capital de riesgo a nivel global se encuentra en contracción, este mecanismo de financiación está llamado a jugar un rol clave en el desarrollo de etapas tempranas de emprendimientos *Deep Tech* en

LATAM. Es importante capacitar a los GPs que dirigen los fondos actuales en LATAM, así como lograr más casos de éxito a corto plazo para generar incentivos que ayuden a financiar emprendimientos *Deep Tech* en la región.

Adicionalmente, es importante analizar con mayor detalle los casos de GPs levantando capital a través del concepto de Science Equity y lo que comprende este tipo de acompañamiento. Almudena Trigo, socia de BeAble Capital, lo define así:

“Los inversores (GPs) deben estar preparados para brindar a estos emprendimientos basados en ciencia un apoyo que sea diferente al que se brinda a los emprendimientos de portafolios tradicionales o digitales de capital de riesgo (VC). Por lo general, estos emprendimientos nacen en un laboratorio de investigación, y el apoyo y el consejo de los inversores para construir un negocio alrededor de este ‘núcleo científico’ es crucial. Esto puede incluir el desarrollo de recursos humanos, la creación del producto mínimo viable, trabajar y guiar las relaciones con los primeros clientes y obtener tracción en el mercado.

Esto significa que necesitamos fondos de capital especializados en ciencia (LPs), así como GPs. Si los fondos de capital en Science Equity intervienen incluso antes que los fondos VC generalistas, pueden ayudar a esos fondos generalistas a comprender las particularidades del sector.” (Trigo, A. 2021)⁸.

En América Latina, en especial en Argentina, ya existen los primeros fondos de capital especializado en inversiones *Deep Tech*. Algunos de ellos son: Air Capital, Einstein, Ganesha Lab, GridX, Draper Cygnus, CITES, GridX, SF500 y Zentynel. Necesitamos muchos más gestores que tomen el riesgo de levantar fondos dirigidos a etapas pre-semilla, semilla y etapas tempranas en *Deep Tech*.

Un ejemplo del cual cabe hacer una mención especial es SOSV. SOSV es el fondo más activo en inversiones en etapa temprana del mundo, según Pitchbook (2021)⁹ y tiene una sola tesis de inversión: invertir en emprendimientos basados en ciencia con el objetivo de enfrentar los desafíos de clima y de salud. En la actualidad SOSV cuenta con más de US \$1.4 mil millones en activos bajo gestión (Desmond, N., 2023)¹⁰. Su estrategia ha sido apostar por desarrollar aceleradoras especializadas en crear el mejor ecosistema posible, con la mayor cantidad de recursos disponibles

-
8. Trigo, A. 12 de octubre, 2021. *It's not deeptech. The new asset class VCs need to look at is science equity.* <https://sifted.eu/articles/science-equity-deeptech>
 9. PitchBook. Octubre 26 de 2021. *Emerging Tech Research: Climate Tech.* <https://pitchbook.com/news/reports/q3-2021-emerging-tech-research-climate-tech>
 10. Ver: Desmond, N. 2 de Julio de 2023. *How SOSV's deep tech, multi-stage approach sets us apart: A response to PitchBook's accelerator report. SOSV.* <https://sosv.com/how-sosvs-deep-tech-multi-stage-approach-sets-us-apart-a-response-to-pitchbooks-accelerator-report/>

(laboratorios, red de contactos, dinero, mentoría, etc.) para que emprendimientos basados en ciencia puedan convertirse en unicornios. El éxito de un fondo de inversión se resume en los retornos de inversión generados. Los fondos III y IV de SOSV generaron una Tasa Interna de Retorno del 49.5%, fuera del promedio de la industria de capital de riesgo que está entre el 20-25% (Hodgson, L., 2023)¹¹. La buena noticia es que, recientemente, SOSV ha invertido en varios emprendimientos *Deep Tech* latinoamericanos que han demostrado un rendimiento sorpresivamente positivo¹².

V. Potencial de América Latina para desarrollar *Deep Tech*

América Latina promete un desarrollo de la Industria *Deep Tech*, pues alberga una creciente comunidad de científicos, ingenieros y emprendedores altamente capacitados que están trabajando en tecnologías innovadoras y disruptivas¹³. Así mismo el costo del recurso humano, sumado a la devaluación de las monedas latinoamericanas puede hacer mucho más atractivo desarrollar investigaciones en etapa temprana en países en vía de desarrollo, que en universidades y centros de investigación ubicados en Estados Unidos o Europa¹⁴. Sin embargo, hay ciertos obstáculos en la región que dificultan su detonación.

En primer lugar, al tratarse de productos o servicios altamente novedosos, es común que en Latinoamérica haya una falta de familiaridad por parte de los consumidores y empresas con estas tecnologías disruptivas. Como resultado, los emprendimientos *Deep Tech* en Latinoamérica enfrentan el desafío de educar al mercado sobre las ventajas y beneficios de sus innovaciones, así como generar confianza en los clientes y empresas para que adopten estas tecnologías emergentes (Peña, I. y Jenik, M., 2023). Para ello, es fundamental fomentar no solo la formación de equipos multidisciplinarios sino también la colaboración entre ellos y los profesionales con experiencia en ciencia y tecnología, estrategia empresarial y desarrollo de negocios.

Latinoamérica cuenta con una abundante riqueza de recursos naturales y un talento científico destacado en diversas áreas. Los fondos de capital de riesgo especializados en *Deep Tech* aprovechan estas ventajas, financiando proyectos e iniciativas que aplican tecnologías avanzadas para abordar desafíos relacionados con

11. Hodgson, L. 21 de septiembre de 2023. *Battle of the funds: Do VC specialists outperform generalists?*. PitchBook. <https://pitchbook.com/news/articles/generalist-specialist-vc-funds-performance>.

12. Ver: Peña, I. y Jenik, M. 2023. *Deep Tech, la nueva ola*. <https://publications.iadb.org/es/deep-tech-la-nueva-ola>

13. Ver: Peña, I. y Jenik, M. 2023. *Deep Tech, la nueva ola*. <https://publications.iadb.org/es/deep-tech-la-nueva-ola>

14. Ver: Peña, I. y Jenik, M. 2023. *Deep Tech, la nueva ola*. <https://publications.iadb.org/es/deep-tech-la-nueva-ola>

energía, agricultura sostenible, biotecnología y más. Estas inversiones estratégicas promueven el desarrollo tecnológico alineado con las necesidades y oportunidades locales de la región.

En la actualidad, América Latina ha sido la cuna de 24 emprendimientos *Deep Tech* que ya han alcanzado valoraciones superiores de US\$ 50 millones. La empresa más valiosa en el ecosistema regional es Establishment Labs, una empresa de dispositivos médicos de Costa Rica que cotiza en NASDAQ y tiene un valor de US\$1,8 mil millones. Le siguen NotCo, una empresa de tecnología alimentaria, y Bioceres, una empresa de biotecnología agrícola, ambas valoradas en más de US\$500 millones¹⁵. (Para más información ver el reporte *Deep Tech: La nueva ola*).

Adicional a los casos de éxito, también destacamos casos que están en etapas más tempranas, es decir, que todavía se encuentran en la etapa de des-escalamiento del riesgo tecnológico, construcción de equipo y afinación de estrategia para abordar los mercados objetivo. Presentamos algunos casos del portafolio de OlarteMoure, como inversionista en etapa pre-semilla, en desarrollos científicos que ya son emprendimientos:



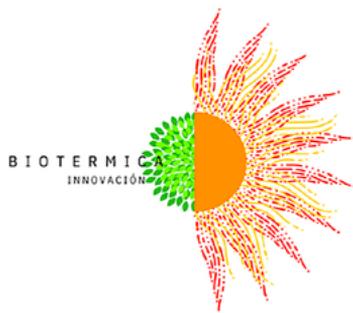
Rivanima Therapeutics

Rivanima Therapeutics es un emprendimiento en el sector de biotecnología que tiene como objetivo solucionar el problema de acceso a bajo costo de tratamientos de enfermedades respiratorias utilizando moléculas ya conocidas, que a través de rutas de administración innovadoras, pueden inhibir la reproducción o carga viral de virus de las familias de corona virus e influenza.

El proyecto inició en medio de la pandemia de Covid-19, cuando el investigador principal requería encontrar una terapia para sus pacientes para reducir la carga viral de Covid-19.

Con la ayuda de OlarteMoure, se identificó la CEO del proyecto que se asociaría con el investigador para darle vida a Rivanima en el 2022. Hoy en día Rivanima ha levantado más de \$200,000 USD. Se encuentra en el proceso de concesión de patentes para proteger sus innovaciones clave en más de 20 países. El hito a cumplir este año, 2023, es finalizar la formulación farmacológica del primer producto y definición de estrategia regulatoria basada en los mercados priorizados.

15. Ver: Peña, I. y Jenik, M. 2023. *Deep Tech, la nueva ola*. <https://publications.iadb.org/es/deep-tech-la-nueva-ola>



Biotérmica Innovación

Biotérmica es un emprendimiento en etapa temprana en el sector de energía y economía circular que tiene como objetivo solucionar el problema de los residuos orgánicos al convertirlos en una fuente de energía a través de subproductos como biochar, syngas y biocombustible, usando biorefinerías portátiles.

Biotérmica se fundó en el 2022, basada en la tesis de maestría de su fundador enfocada en desescalar los procesos de pirólisis para transformar in situ residuos orgánicos en energía. En el 2023, Biotérmica se ha concentrado en desarrollar pilotos en diferentes industrias agrícolas, papel y eventos masivos. Los próximos hitos se centran en desarrollar el modelo de negocios basado en los resultados para solucionar los problemas de residuos orgánicos y en la generación de energía a partir de los mismos.



Lexica Corporation

Lexica es un emprendimiento en el nicho de No Code Development Platform en etapa temprana. Su objetivo es transformar la producción de conocimiento digitalizado, permitiendo a los usuarios construir software a partir del lenguaje natural sin utilizar métodos de programación tradicionales.

Lexica se fundó en el 2016 concentrándose en el área de investigación y desarrollo para lograr unir las reglas semánticas que utiliza el lenguaje para desarrollar una plataforma que permita crear software a través de órdenes dadas en lenguaje natural, sin necesidad de saber ningún lenguaje de programación tradicional.

Actualmente (2023) está ingresando al mercado de los Estados Unidos para continuar su proceso de escalamiento y de generación de tracción.

Conclusiones

Los anteriores casos de estudio son una muestra, todavía en etapa temprana, de los desarrollos *Deep Tech* que se pueden construir en América Latina. Identificamos los siguientes puntos clave para continuar construyendo la oportunidad de convertir a LATAM en la región en vía de desarrollo con más emprendimientos *Deep Tech* del mundo:

1. Incentivar la capacitación tanto de científicos y emprendedores como de gestores profesionales en los retos de crear emprendimientos *Deep Tech*

Los fondos de capital de riesgo especializados en *Deep Tech* son una fuente vital de financiamiento para startups y empresas emergentes que buscan introducir tecnologías disruptivas en el mercado. Estas inversiones fomentan la innovación en sectores clave como salud, educación, transporte y medio ambiente, impulsando la creación de soluciones tecnológicas que pueden tener un impacto significativo en la sociedad y la economía de Latinoamérica. Es necesaria la construcción de propuestas de valor que vendan a América Latina como el lugar ideal para crear emprendimientos *Deep Tech*. Lo anterior con el fin de generar apetito de inversión tanto para inversionistas en LATAM, como para atraer la atención de fondos de capital de riesgo globales.

Así mismo, es necesaria la creación de más incubadoras, aceleradoras y venture builders especializados en *Deep Tech* que permitan la estructuración de mejores proyectos científicos, que puedan convertirse en emprendimientos financiables por fondos de capital de riesgo, tanto locales, como globales.

... El apoyo gubernamental y los incentivos fiscales juegan un papel esencial en el fomento de los fondos de capital de riesgo especializados en *Deep Tech*...

2. Incentivos Gubernamentales

El apoyo gubernamental y los incentivos fiscales juegan un papel esencial en el fomento de los fondos de capital de riesgo especializados en *Deep Tech* en Latinoamérica. Los gobiernos locales reconocen el potencial de estas inversiones para estimular el crecimiento económico y tecnológico, lo que lleva a la implementación de políticas y programas que respaldan la inversión en tecnologías avanzadas.

Además, la ubicación geográfica de Latinoamérica facilita la colaboración internacional, lo que brinda oportunidades para el intercambio de conocimientos, la transferencia de tecnología y el acceso a mercados internacionales. Los fondos de capital de riesgo especializados actúan como catalizadores para estas colaboraciones, potenciando el flujo de ideas e innovaciones entre distintas regiones del mundo.

3. Internacionalización

Desarrollar emprendimientos que tienen como objetivo solucionar problemas globales requiere de contactos y redes a nivel global que aporten valor en las diferentes etapas de crecimiento de un emprendimiento. América Latina tiene la oportunidad de convertirse en una región productora de emprendimientos *Deep Tech* en etapa temprana, pero se necesita crear canales con regiones desarrolladas en la producción de ciencia y tecnología y en el escalamiento de emprendimientos. Por lo tanto, es clave atraer la atención de incubadoras, aceleradoras y fondos de inversión especializados en *Deep Tech* que juegan a escala global, respecto a los emprendimientos y la ciencia que se desarrolle en América Latina.

4. Promoción de Science Equity

En el panorama evolutivo de la inversión en América Latina (LATAM), fomentar el concepto de "Science Equity" entre los Socios Generales (GPS) y los Socios Limitados (LPs) es de suma importancia. Science Equity requiere que las decisiones de inversión estén basadas en evidencia empírica y metodologías científicas sólidas, en lugar de ser impulsadas únicamente por intuición, experiencias anecdóticas, relacionamiento con los fundadores o tracción en el mercado. Al enfatizar la importancia de enfoques objetivos y basados en datos científicos, se promueve la posibilidad de invertir en innovaciones radicales para soluciones globales. En LATAM, especialmente, que está llena de oportunidades sin explotar y potencial, integrar Science Equity en las estrategias de inversión puede ser el eje central para fomentar la innovación, garantizar un posible alto retorno en el largo plazo y, en última instancia, impulsar a la región a entrar a nuevos negocios basados en el potencial de su biodiversidad y la capacidad de crear de los latinoamericanos.



Bibliografía

- Basilio Ruiz de Apodaca, O., Frolund, L., Murray, F. 6 de enero de 2023. *What is “Deep Tech” and what are Deep Tech Ventures?* https://reap.mit.edu/assets/What_is_Deep_Tech_MIT_2023.pdf
- Böckenholt, J. (11 de enero de 2018). *Identification of innovation potential - 6 important triggers for innovation*. Lead Innovation. <https://www.lead-innovation.com/en/insights/english-blog/identification-of-innovation-potential-6-important-triggers-for-innovation>
- Bowen, H. (Julio 22 de 2019). *Licensing Intellectual Property 101: What Every Entrepreneur and Business Owner Should Know*. American Intellectual Property Law Association [AIPLA]. <https://www.aipla.org/detail/innovate-article/licensing-intellectual-property-101-what-every-entrepreneur-and-business-owner-should-know>
- Boston Consulting Group. Marzo de 2019. *The Dawn of the Deep Tech Ecosystem*. <https://media-publications.bcg.com/BCG-The-Dawn-of-the-Deep-Tech-Ecosystem-Mar-2019.pdf>
- Desmond, N. 2 de Julio de 2023. *How SOSV's deep tech, multi-stage approach sets us apart: A response to PitchBook's accelerator report*. SOSV. <https://sosv.com/how-sosvs-deep-tech-multi-stage-approach-sets-us-apart-a-response-to-pitchbooks-accelerator-report/>
- Gourévitch, A., Portincaso, M., de la Tour, M., Goedel, N. y Chaudhry, U. (11 de marzo de 2011). *Deep Tech and the Great Wave of Innovation*. Boston Consulting Group. <https://www.bcg.com/publications/2021/deep-tech-innovation>
- Hafied, F. 2 de septiembre de 2022. *Una estrategia nacional de Deep Tech para España*. Real Instituto ELCANO. <https://www.realinstitutoelcano.org/policy-paper/una-estrategia-nacional-de-deep-tech-para-espana/>
- Hodgson, L. 21 de septiembre de 2023. *Battle of the funds: Do VC specialists outperform generalists?* PitchBook. <https://pitchbook.com/news/articles/generalist-specialist-vc-funds-performance>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 2023. *La innovación y la propiedad intelectual*. https://www.wipo.int/ip-outreach/es/ipday/2017/innovation_and_intellectual_property.html
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2022). *Datos y cifras de la OMPI sobre PI*. <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo-pub-943-2022-es-wipo-ip-facts-and-figures-2022.pdf>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Julio de 2023. *Centro de datos estadísticos de la OMPI sobre propiedad intelectual*. <https://www3.wipo.int/ipstats/key-search/search-result?type=KEY&key=203>
- Peña, I. y Jenik, M. 2023. *Deep Tech, la nueva ola*. <https://publications.iadb.org/es/deep-tech-la-nueva-ola>

- Peña Cenicerros, M. (2022). *Resultados de la Primera Encuesta de Indicadores de Transferencia de Tecnología de los países de la Alianza del Pacífico: Chile, Colombia, México y Perú*. https://drive.google.com/file/d/17KOAriD_JBKiy4gLSlqM6d5rqrsl-z-/view
- PitchBook. Octubre 26 de 2021. *Emerging Tech Research: Climate Tech*. <https://pitchbook.com/news/reports/q3-2021-emerging-tech-research-climate-tech>
- Trigo, A. Octubre, 2021. *It's not deeptech. The new asset class VCs need to look at is science equity*. <https://sifted.eu/articles/science-equity-deeptech>
- University of Cambridge. 2023. *Strategic IP and innovation management*. <https://www.ifm.eng.cam.ac.uk/research/innovation-and-ip-management/research-areas/strategic-ip-and-innovation-management/>
- Wolves Summit. Octubre, 2014. *What is Deep Tech Anyway? A Guide to Deep Tech Startups in CEE*. <https://www.wolvessummit.com/blog/deep-tech-startups-in-cee>



¿Más allá de la geografía?: reflexiones sobre la extensión del alcance de la protección de las denominaciones de origen

Andrés Eduardo Quiroz Brito*

Introducción

- I. **Los derechos de propiedad industrial y su justificación económica: el caso particular de las denominaciones de origen**
- II. **Alcance de la protección de la denominación de origen en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**
- III. **Aproximación doctrinal y regulatoria al concepto de apropiación cultural**
- IV. **El *Sombrero Vueltaio*: historia, características y su protección a través de la DO “*Tejeduría Zenú*”**
- V. **Resolución 439 de 2013 – Interpretación de la Delegatura de Protección al Consumidor de la SIC frente al alcance de la DO “*Tejeduría Zenú*” en un supuesto de apropiación del *Sombrero Vueltaio***
- VI. **Jurisprudencia de competencia desleal sobre la extralimitación en el ejercicio de derechos de propiedad industrial**

Conclusiones

Bibliografía



* **Andrés Eduardo Quiroz Brito.** Abogado de la Universidad de los Andes y Magíster en Propiedad Intelectual de la misma Universidad. Asociado del Grupo de Práctica de Propiedad Intelectual & Competencia de Gómez-Pinzón (Colombia). Las opiniones o apreciaciones subjetivas expresadas en el presente artículo comprometen única y exclusivamente a su autor. El autor del presente escrito utilizó las siguientes herramientas de Inteligencia Artificial como soporte en la redacción de algunos puntos del documento: ChatGPT (GPT-4) y ClaudeAI.

Resumen

Las denominaciones de origen (DO) se diferencian de otros derechos de propiedad industrial en que protegen el origen geográfico y las características únicas de un producto. Este artículo analiza cómo en Colombia la interpretación sobre las DO que hace la Superintendencia de Industria y Comercio, en casos de apropiación cultural, puede entrar en conflicto con su alcance tradicional y con el régimen de libre competencia.

Palabras clave: Denominaciones de origen, apropiación cultural, *sombrero vueltiao*, denominaciones de origen-competencia desleal, patrimonio cultural.

Abstract

This article delves into geographical indications (GI) and how they differ from other forms of intellectual property rights. GIs primarily aim to protect a product's unique characteristics and geographical origin. In Colombia, this protection is overseen by the Superintendence of Industry and Commerce. However, there have been instances where the interpretation of GIs in cases of cultural appropriation has clashed with their traditional scope and the free competition regime.

Keywords: *Geographical indications, cultural appropriation, "Vueltiao Hat", geographical indications - unfair competition, cultural heritage.*

Introducción

Los derechos de propiedad industrial, comprendiendo patentes, signos distintivos y diseños industriales, confieren generalmente a su titular un monopolio temporal para la explotación comercial de ciertos activos intangibles. Este monopolio tiene por objeto recompensar la inversión en investigación y desarrollo por el titular, a la vez que promueve la innovación y el avance tecnológico y el desarrollo del mercado en favor de los consumidores.

Sin embargo, las denominaciones de origen (en adelante, las “DO”) representan una categoría disímil dentro de los derechos de propiedad industrial. En lugar de proteger una invención o creación, las DO ofrecen un mecanismo para certificar el origen geográfico específico de un producto, del cual se derivan atributos y características únicas. Así, las DO no tienen como finalidad retribuir la actividad inventiva, sino más bien distinguir de manera apropiada aquellos productos que, debido a su proveniencia, poseen rasgos distintivos relevantes para las decisiones de consumo en el mercado. Asimismo, incentivan la preservación de procesos productivos asociados a una identidad cultural particular, que resultan en productos de características excepcionales en el mercado.

El presente artículo examina la manera en que el alcance de la protección conferida a las DO ha sido entendido en Colombia en situaciones de apropiación cultural, utilizando como criterio estudio de caso el del *Sombrero Vueltiao*¹. Particularmente, se analizará cómo la interpretación de la Delegatura para la Protección del Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio² (en adelante, la “SIC”) sobre las DO, que persigue un fin legítimo como lo es la protección de los consumidores y la preservación de la identidad cultural de una región colombiana, puede entrar en conflicto con el entendimiento tradicional del alcance de la protección de las DO desde la propiedad industrial e incluso con el régimen jurídico de libre y leal competencia en Colombia, en particular considerando la jurisprudencia de la SIC en materia de competencia desleal sobre la extralimitación en el ejercicio de derechos de propiedad industrial.

De esta manera, el artículo cuestiona si la extensión del alcance de los derechos sobre una DO corresponde a un mecanismo idóneo para la protección del patrimonio

-
1. Para ahondar en las características e historia del Sombrero Vueltiao, referirse a la Sección 5.
 2. En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad nacional de protección de la competencia, de datos personales y metrología legal. Tiene a su cargo la protección de los derechos de los consumidores y administra el Sistema Nacional de Propiedad Industrial, a través del ejercicio de sus funciones administrativas y jurisdiccionales.

cultural y los conocimientos tradicionales, o si por el contrario debería optarse por herramientas jurídicas disímiles e independientes para la consecución de ese fin.

I. Los derechos de propiedad industrial y su justificación económica: el caso particular de las denominaciones de origen

Los derechos de propiedad industrial comprenden distintas categorías de protección para activos intangibles de naturaleza comercial e industrial, principalmente las patentes, los signos distintivos y diseños industriales, todas ellas protegidas en Colombia a través de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante, la "Decisión 486"). Si bien existen diferencias importantes entre estas categorías, todas tienen en común el hecho de conferir a su titular un derecho de exclusividad temporal sobre la explotación comercial del activo protegido.

Lo anterior en principio es contrario a la libre competencia, que por definición supone la rivalidad de agentes de mercado en la búsqueda de participación efectiva de sus productos y servicios en un mercado determinado.

Ahora bien, la justificación económica subyacente a la protección de la propiedad industrial se basa en dos premisas fundamentales. En primer lugar, la información y el conocimiento poseen atributos de bienes públicos, caracterizándose por la no rivalidad en su consumo y por la complicación inherente a excluir a terceros de su uso. En segundo lugar, la información y el conocimiento aplicado tienen altos costos fijos de producción, pero bajos costos marginales de reproducción. (Márquez Escobar, 2005)

Estas premisas conllevan una falla de mercado conocida en economía como el problema del polizón (*free rider*): si no existiera propiedad industrial, terceros podrían copiar y explotar comercialmente invenciones o signos distintivos sin haber incurrido en los costos de investigación y desarrollo (en adelante, "R&D" por sus siglas en inglés). Esto desincentivaría la inversión en innovación, resultando en una provisión socialmente subóptima de información y conocimiento. (Barnett, J, 2023)

La propiedad industrial busca solucionar esta falla otorgando un monopolio legal temporal al titular, permitiéndole explotar exclusivamente, por un tiempo determinado, de los beneficios derivados de su invención o creación. Esto restablece incentivos para invertir en investigación y desarrollo, estimulando la innovación, el progreso tecnológico y crecimiento económico.

Cada categoría de propiedad industrial presenta particularidades en su justificación. Las patentes protegen invenciones que cumplen requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Otorgan a su titular el derecho de impedir a

terceros la fabricación, uso, venta o importación de la invención patentada durante un periodo limitado (en Colombia, de acuerdo con la Decisión 486, 20 años). Esto permite recuperar los costos de R&D y obtener retornos que reflejen el valor de mercado de la invención.

Las marcas confieren a su titular el derecho exclusivo a impedir el uso de signos idénticos o similarmente confundibles para productos o servicios idénticos o conexos, cuando dicho uso genere riesgo de confusión o de asociación. La justificación radica en que las marcas reducen costos de búsqueda y sirven como indicador de un estándar de calidad para los consumidores. También generan valor comercial al crear imagen y reputación, permitiendo a sus titulares apropiarse del valor generado por la distintividad y reputación de la marca.

Los diseños industriales protegen la apariencia estética u ornamental de productos con aplicaciones industriales. Su fundamento es similar a las patentes: otorgan un monopolio temporario para que los creadores de diseños innovadores puedan recuperar su inversión y ser remunerados de acuerdo con el éxito comercial del diseño.

En contraste, la justificación económica de las denominaciones de origen no radica en proveer incentivos a la innovación. Más bien, las DO cumplen una función informativa para los consumidores sobre atributos y cualidades específicas que se derivan del origen geográfico del producto. Al certificar dicho origen, transmiten información valiosa que influye en las decisiones de compra.

Por ejemplo, productos originarios de ciertas zonas geográficas pueden adquirir propiedades o reputación particulares debido a factores locales como clima, suelo, *know-how*³ tradicional de productores, etc. Las DO identifican y comunican dicha relación calidad-origen de manera confiable mediante controles y reglamentaciones, generando utilidad para consumidores. (García Velasco, 2017)

Además, al establecerse como signos distintivos, las DO permiten a los productores apropiarse en parte de la reputación y valor asociado al origen geográfico. Esto incentiva a mantener y mejorar la calidad y características tradicionales que sustentan la reputación del producto y su vínculo con el origen.

... la protección de las DO no busca recompensar la innovación, sino más bien reducir asimetrías de información en el mercado, diferenciando de manera confiable productos con origen geográfico específico...

3. El *know-how* puede definirse como un conjunto de conocimientos técnicos y administrativos que resultan imprescindibles para llevar a cabo un proceso comercial o productivo y que no están protegidos por una patente.

En síntesis, la protección de las DO no busca recompensar la innovación, sino más bien reducir asimetrías de información en el mercado, diferenciando de manera confiable productos con origen geográfico específico. El derecho de uso exclusivo para dicho origen incentiva a conservar la calidad y reputación que permitieron obtener la DO en primer lugar.

II. Alcance de la protección de la denominación de origen en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

El artículo 201 de la Decisión 486 define las DO en los siguientes términos:

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 esta definición, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el “TJCA”) ha extraído dos elementos que individualizan el concepto de denominación de origen. A saber, (i) la alusión a un lugar geográfico determinado; (ii) la existencia de características particulares del producto asociadas a aquel lugar geográfico.

Primer elemento: que la Denominación de Origen debe estar constituida por el nombre de un país, región o lugar determinado; o, la denominación que sin ser la de un país, región o lugar determinado se refiera a uno de ellos.

El criterio para determinar los límites de dicha referencia deberá ser analizado de acuerdo con el caso concreto, considerando que se tenga suficientemente acreditado que en la vida del tráfico comercial se emplea dicha denominación para distinguir al producto objeto de protección.

Segundo elemento: que la reputación u otras características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico referido con la denominación, es decir, que el producto protegido como denominación de origen sea producto de factores culturales, naturales y humanos, lo que significa, que si el producto no se produjera, elaborara, extrajera o cultivara en la región geográfica determinada con dichos factores, no tendría las mismas características y, por tanto, constituiría un producto diferente. (TJCA, 2021)

En este sentido, el TJCA ha entendido de manera consistente que la infracción de una DO ocurre no solo con el uso de una denominación idéntica o similar, sino también con el uso de otros signos distintivos e incluso como información pura y simple suministrada a los consumidores respecto de las características del producto, siempre que estos puedan generar un riesgo de confusión respecto de su origen:

(...) todo uso no autorizado de la denominación de origen que cree confusión constituye una infracción al derecho de propiedad industrial. Dicho supuesto no solo es sancionado en casos de usos como denominación de origen, sino como signo distintivo, o como descripción referencial de las características del producto; es decir, no se podrá utilizar la denominación protegida en referencias que incluyan indicaciones como “género, tipo, imitación” o similares. (TJCA, 2021)

En otras palabras, de acuerdo con el entendimiento actual del TJCA, una DO únicamente podría infringirse cuando se comercializa un producto bajo la indicación falsa de que el producto ha sido producido o fabricado en cierta región geográfica cuando ello no corresponde a la realidad, pues es en estos supuestos cuando se materializa un riesgo de confusión en los consumidores de los productos.

III. Aproximación doctrinal y regulatoria al concepto de apropiación cultural

La apropiación cultural puede definirse como la adopción o uso, total o parcial, generalmente con fines comerciales, de elementos culturales de un grupo minoritario o marginalizado por parte de miembros de la “cultura dominante”, generalmente de forma descontextualizada y sin reconocer apropiadamente la fuente o el significado original, y sin hacer partícipes de los réditos de dicho uso o adopción al grupo minoritario involucrado. Este fenómeno suele involucrar una asimetría o desequilibrio de poder entre la cultura que se apropia y la cultura apropiada. (González Tostado, 2020)

De acuerdo con la doctrina, algunas características clave de la apropiación cultural son:

- El uso de símbolos, artefactos, técnicas, conocimientos o expresiones tradicionales de un grupo cultural por parte de personas ajenas a ese grupo, especialmente cuando se hace con fines comerciales o estéticos sin un vínculo real con la cultura de origen.

- Falta de consentimiento, participación o compensación para los miembros de la cultura originaria.
- Descontextualización y distorsión del significado y valor original que tiene el elemento apropiado dentro de su cultura de origen.

... Descontextualización y distorsión del significado y valor original que tiene el elemento apropiado dentro de su cultura de origen...

- Perpetuación de estereotipos y relaciones de poder coloniales al invisibilizar o subvalorar la contribución de las culturas minoritarias.
- Impacto negativo en la cultura origen al erosionar su patrimonio e identidad cultural cuando sus elementos tradicionales son apropiados.
- Aprovechamiento de asimetrías de la información por parte de la cultura o grupo social dominante sobre otros grupos marginados.

La Decisión 486 no es ajena a las preocupaciones frente a la posibilidad de apropiación cultural, al contener diferentes disposiciones tendientes a proteger los derechos de las comunidades locales. Particularmente para el caso de los signos distintivos, el artículo 136 de la Decisión 486 contempla una causal amplia de irregistrabilidad asociada al uso indebido o no autorizado de formas de expresión de las culturas locales:

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...)

g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y (...)

Más allá de la normativa andina, en el caso colombiano han existido proyectos regulatorios recientes tendientes a combatir la apropiación de culturas tradicionales, especialmente indígenas y tribales. En efecto, en Proyecto de Ley No. 452 de 2022 (en adelante, el "Proyecto") se planteó tipificar la apropiación, divulgación o explotación

de los conocimientos tradicionales o del patrimonio colectivo de las comunidades étnicas como una conducta sancionable por el régimen de competencia desleal. Particularmente, el artículo primero del Proyecto establece:

Artículo 1. Adiciónese el siguiente artículo a la ley 256 de 1996.

Artículo 16a. Apropiación, divulgación o explotación de conocimientos tradicionales o del patrimonio colectivo de las comunidades étnicas. Se considera desleal la apropiación, divulgación o explotación, sin autorización de sus titulares, de conocimientos tradicionales o del patrimonio colectivo de las comunidades étnicas del territorio nacional, a los que haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de algunas conductas de las conductas previstas en el inciso siguiente o en el artículo 18 de esta ley. Tendrá así mismo la consideración de desleal, la adquisición de conocimientos tradicionales o del patrimonio colectivo de las comunidades étnicas del territorio nacional por medio de espionaje, engaños, omisiones de información sobre el fin para el cual se adquieren, compensaciones injustas a las comunidades o procedimientos análogos, sin perjuicio de las sanciones que otras normas establezcan.

La apropiación, divulgación o explotación de conocimientos tradicionales o del patrimonio colectivo de las comunidades étnicas también comprenderá la aplicación de dichos conocimientos para el desarrollo de productos derivados de estos. (Murillo Benitez, 2022)

Más aún, en la motivación del Proyecto se refiere de manera específica a las asimetrías de la información existentes en la economía colombiana, donde resulta materialmente sencillo explotar los conocimientos tradicionales y la mano de obra de comunidades étnicas para obtener un rédito económico, como ha ocurrido ya en el país según lo referenciado por el ponente del Proyecto:

Otro de los aspectos que contempla el nuevo tipo desleal es el de reprimir conductas utilizadas para adquirir estos conocimientos o el patrimonio colectivo, como lo son la utilización del espionaje, los engaños, las omisiones sobre los fines para los cuales se les pide acceso al conocimiento a los miembros de las comunidades, las compensaciones injustas u otros procedimientos análogos. Esto último por cuanto se han podido vislumbrar casos en los que personas inescrupulosas se aprovechan del desconocimiento de miembros de estas comunidades para pagar precios

irrisorios por su trabajo incluso en monedas totalmente devaluadas como ocurrió en diciembre de 2021 en el departamento del Chocó en donde personas inescrupulosas pagaron por un mes de trabajo a miembros de una comunidad indígena quinientos bolívares (500Bs.), haciéndoles creer que equivalían a quinientos mil pesos (\$500.000.00), lo que pone en evidencia el aprovechamiento de las asimetrías de información en contra de dichas comunidades. (Murillo Benítez, 2022)

De esta manera, el tipo desleal propuesto en el Proyecto busca otorgar una protección al conocimiento tradicional que se asemeje a aquella recibida por los secretos empresariales, al incluso eliminar los requisitos generales para la configuración de un acto de competencia desleal en Colombia para la procedencia de la acción por competencia desleal, como lo son la ocurrencia en el mercado y la finalidad concurrencial⁴:

Finalmente, este artículo, deja en claro que, al igual que pasa con el acto por violación de secretos, las acciones de competencia desleal por infracción del nuevo tipo procederán sin que para ello sea preciso que concurren los requisitos a que hace referencia el artículo 2 de la Ley 256 de 1996, esto es, el denominado ámbito objetivo, es decir, que al igual que pasa con el acto de violación de secretos, no será preciso que los actos contemplados en este tipo desleal se realicen en el mercado y con fines concurrenciales. Situación que se justifica en la medida en que se le quiere dar un trato igualitario a los conocimientos tradicionales y al patrimonio colectivo de las comunidades étnicas del territorio nacional que el que recibe el conocimiento desarrollado por un empresario y que se considera secreto.

A pesar de que el legislador colombiano ha propuesto proyectos para abordar las dinámicas de apropiación cultural en el país, todavía no se han establecido normas específicas que sancionen estas conductas. En su lugar, las autoridades han recurrido a regímenes jurídicos más amplios, como el de la propiedad industrial y protección del consumidor, para tratar casos de apropiación cultural, como ocurrió en el caso del *Sombrero Vueltiao* que se detallará más adelante.

4. La Superintendencia de Industria y Comercio, en Sentencia No. 11 de 2006 y Sentencia No. 3300 de 2012 se ha referido a los conceptos de mercado y finalidad concurrencial. Sobre el primero ha dicho que se trata del espacio jurídico en el cual cada empresario que busca atraer clientela para sus productos o servicios, realiza ofertas de bienes y servicios que conducen a la celebración de negocios jurídicos, acudiendo a diferentes instrumentos para tal efecto. Sobre la segunda ha indicado que se refiere a la idoneidad del acto para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo ejecuta, o de un tercero.

IV. El Sombrero Vueltiao: historia, características y su protección a través de la DO “Tejeduría Zenú”

El *Sombrero Vueltiao* tiene sus orígenes en las comunidades indígenas zenúes que habitaban en el departamento de Córdoba y zonas aledañas en la época precolombina. Los zenúes desarrollaron una avanzada cultura agrícola y artesanal. Entre sus creaciones se encontraba un peculiar sombrero tejido en caña flecha, con el cual se protegían del sol en las labores del campo (Puche, 2001).

Con la llegada de los españoles, el *Sombrero Vueltiao* fue adoptado también por la población mestiza de la región, pasando a formar parte de la indumentaria típica del Caribe colombiano. Cada sombrero era tejido de forma artesanal por las mujeres zenúes, quienes fueron perfeccionando su técnica textil ancestral (Muñoz, 2009).

Para finales del siglo XIX, el *sombrero vueltiao* se había difundido ampliamente en la costa Caribe y se convirtió en un producto comercializado hacia el interior del país. Poblaciones como Tuchín, San Jacinto, San Andrés de Sotavento, Chinú y Sincelejo se consolidaron como importantes centros de producción artesanal del sombrero zenú (Serpa, 2000).

En las décadas de 1960 y 1970, su popularidad creció significativamente, posicionándose como un icono de la cultura costeña colombiana. Influyentes músicos, deportistas y políticos contribuyeron a establecerlo como un elemento distintivo de la identidad del Caribe colombiano (Larraín, 2015).

El *sombrero vueltiao* se elabora de forma completamente artesanal a partir del tejido de las fibras de caña flecha, una especie de caña silvestre que crece en los valles de los ríos Sinú y San Jorge, en Córdoba.

Su característica más distintiva son las figuras geométricas que se forman al entrelazar las tiras de caña teñidas con vistosos colores. Estas figuras se conocen como “vueltas” y son el resultado de una antigua técnica de tejido en espiral propia de la cultura zenú (Puche, 2001).

Para tejer el sombrero, las cañas de colores primarios se tuercen manualmente hasta obtener las “trenzas”. Luego se tejen sobre un molde de madera las vueltas de colores que van del ala hacia la copa. Las combinaciones de colores y diseños tienen un significado preciso que permite identificar la procedencia y el grupo étnico del artesano (Muñoz, 2009).

Los tintes utilizados anteriormente eran naturales, extraídos de plantas, raíces y minerales de la región. Hoy en día se emplean también tintes sintéticos para acelerar el proceso. El tejido del sombrero puede tardar desde uno hasta tres meses, dependiendo de los diseños (Serpa, 2000).

El *sombrero vueltiao* es liviano, fresco y resistente. Su tejido en espiral permite que se amolde perfectamente a la cabeza. Además de su utilidad práctica para el trabajo rural, el sombrero se convirtió en un símbolo de estatus social y adquirió un hondo valor cultural para la población zenú y costeña (Larraín, 2015).

De acuerdo con Puche (2001), el *sombrero vueltiao* representa hoy en día la pervivencia de la tradición artesanal indígena zenú, así como un emblemático referente de la cultura Caribe colombiana. Su elaboración sigue transmitiéndose de generación en generación, principalmente por las habilidosas artesanas de los pueblos zenúes.

La Ley 908 de 2004 declaró el *Sombrero Vueltiao* como Símbolo Cultural de la Nación. Además, mediante Resolución 71097 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró la protección de la DO "*Tejeduría Zenú*", cuya protección fue delimitada de la siguiente manera:

Producto Designado: Sombreros elaborados en la zona geográfica delimitada, a partir de la caña flecha.

Características: La trenza a partir de la cual se elabora el sombrero debe ser continua; sus dimensiones deben ser exactas; las líneas de sus lados son rectas y no deben ser curvas ni onduladas; el pegue o unión de trenzas no debe ser notorio; no se deben observar fibras sueltas o flojas; no debe tener doble costura o costura repisada; el ancho de la trenza debe ser parejo, esta no debe tener partes más anchas o angostas; se cosen con hilo blanco, pero no debe haber trenza blanca cocida con hilo negro o viceversa; durante el proceso de costura, se debe tener en cuenta el encogimiento y "cotejao": Al coser la trenza esta se va encogiéndose para ir dando forma, y a su vez se van cotejando las pintas de tal manera que estas y los pegues queden completamente alineados; la caña flecha a partir de la cual se elabora el sombrero, consiste en una gramínea tropical aborigen, que en terrenos bajos de composición arcillosa y arenosa adquiere su mayor crecimiento, desarrollo y propagación, cultivada y procesada en la comunidad artesanal del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento; el sombrero no se trenza por metros, sino por sombrero.

Delimitación Geográfica: La zona geográfica comprende el Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento, el cual fue reconocido mediante resolución No. 54 de 23 de julio de 1990 y nuevamente extendida en la resolución No. 43 del 30 de noviembre de 1998, en donde los municipios de Sampués, Sincelejo y San Antonio de Palmito por el departamento de Sucre y

San Andrés de Sotavento por el departamento de Córdoba y, el municipio de Tuchin, que hace dos años era un corregimiento del municipio de San Andrés de Sotavento y que al crearse como municipio del departamento de Córdoba, continúa perteneciendo al resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento.

... el Sombrero Vueltiao representa una invaluable
pieza del patrimonio cultural de la región
Caribe colombiana...

En conclusión, el *Sombrero Vueltiao* representa una invaluable pieza del patrimonio cultural de la región Caribe colombiana. Originario de los pueblos indígenas zenúes, este singular sombrero tejido en caña flecha ha persistido por generaciones como símbolo de la identidad de la región y como muestra del talentoso trabajo artesanal de esta etnia. Su elaboración sigue transmitiéndose de generación en generación y goza de protección legal como DO en Colombia. El *Sombrero Vueltiao* encarna la riqueza de las tradiciones culturales de Colombia y la habilidad creativa de sus artesanos, por lo que su pervivencia debe ser preservada como parte invaluable del legado de la nación.

V. Resolución 439 de 2013 – Interpretación de la Delegatura de Protección al Consumidor de la SIC frente al alcance de la DO “Tejeduría Zenú” en un supuesto de apropiación del Sombrero Vueltiao

La Resolución 439 de 2013 (en adelante, la “Decisión”), a través de la cuál la SIC se pronunció en el marco de una investigación administrativa en relación con la comercialización de productos similares a los Sombreros Vueltiaos, establece un precedente relevante frente al alcance que puede tener la protección de las DO en Colombia.

En 2013, entraron a Colombia 944.081 sombreros provenientes de China, que tenían similitudes desde el punto de vista artístico y estético al *Sombrero Vueltiao*. Así, al tener conocimiento de esta circunstancia, la Delegatura para la Protección al Consumidor de la SIC (en adelante, la “DPC”) inició averiguación preliminar para los fines pertinentes en relación con la protección de los derechos de los consumidores.

Con base en la averiguación preliminar iniciada, y de acuerdo con información ampliamente difundida por los principales medios de comunicación a nivel nacional y regional, la DPC encontró que a lo largo de los distintos puestos de venta callejeros

del Centro Histórico de Cartagena se comercializaban imitaciones provenientes de China de Sombreros Vueltiaos manipulados por los mismos comercializadores. De esta manera, los vendedores callejeros de Cartagena les arrancaban la etiqueta de "made in China" y las reemplazaban por nombres sugestivos del caribe, como "Alejo" o "Vallenato".

Al respecto, es importante mencionar que este caso resultó ser muy mediático y discutido en redes sociales, en cuanto, a los ojos del público, se trataba de un supuesto de apropiación cultural. En efecto, en diferentes comunicados se afirmó que China, a través de la introducción de réplicas de sombreros al mercado colombiano, se apropiaba de elementos de la cultura zenú:

... Si por algo se ha caracterizado China, más allá de los rollitos de primavera o las películas de Jackie Chan, - sin desprestigiar con ello el valor de sus tradiciones o tópicos culturales -, es por la sorprendente habilidad, de convertir todo elemento artesanal en la copia barata de un producto en serie, manufacturado bajo una marca falsa y, a menudo, suministrado a través del contrabando...

Si por algo se ha caracterizado China, más allá de los rollitos de primavera o las películas de Jackie Chan, - sin desprestigiar con ello el valor de sus tradiciones o tópicos culturales -, es por la sorprendente habilidad, de convertir todo elemento artesanal en la copia barata de un producto en serie, manufacturado bajo una marca falsa y, a menudo, suministrado a través del contrabando.

En Colombia, no podía faltar la intrusión de este fenómeno que ya asola todos los países de occidente, como tampoco la apropiación de un símbolo cultural, comercial y de interés turístico como es el famoso *sombrero vueltiao*, propia de los sabaneros de la región de Córdoba y Sucre. (El Heraldo, 2013)

En la Decisión, que terminó entre otras cosas en la prohibición de la comercialización de los productos provenientes de China, la DPC amplió el espectro y el entendimiento que se le ha dado a las DO en la jurisprudencia del TJCA, al hacerla extensible a características propias de los productos (como su apariencia) y esto incluso sin considerar las indicaciones que haga el productor respecto del auténtico origen geográfico de los productos:

La denominación de origen está determinada por el alcance del derecho otorgado por el Estado al momento de evaluar la naturaleza del bien a proteger y las características que lo hacen merecedor de la protección. Por lo tanto, el ámbito de protección no se circunscribe a la utilización o posible confusión terminológica de la indicación geográfica que comporta la denominación, sino a la exaltación o evocación de las características protegidas que hacen generar en la mente del consumidor una imagen de referencia de la denominación protegida, bien sea por medio de imágenes, símbolos y hasta formas de los productos, sus envases, envoltura o etiquetado. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2013) (énfasis fuera del texto original)

En otras palabras, con la Decisión, la definición de DO cambia drásticamente en el sentido de que su infracción no depende exclusivamente de la utilización o confusión terminológica de la indicación geográfica de donde provienen los productos comercializados. Al contrario, la entidad da a entender que la protección de las DO se extiende a tal nivel que son las mismas características del producto las que deben ser protegidas bajo la clasificación de DO:

En el caso de la denominación de origen "*Tejeduría Zenú*" concedida mediante Resolución 71097 de 2011 y que además su producto corresponde con el que identifica actualmente en el mercado con la marca colectiva registrada "*Sombrero Vueltiao*" concedida mediante Resolución 70661 de 2011, se ha protegido, precisamente, en virtud del lugar de su elaboración, el insumo utilizado y las personas que le proporcionan su material y su apariencia.

En consecuencia, en Colombia sólo es "*Sombrero Vueltiao*" aquel elaborado en la zona geográfica delimitada por la infracción de origen protegida "*Tejeduría Zenú*" y que una vez producido refleja las características que aparecen en la Resolución 71097 de 2011 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. Por lo tanto, y dadas estas características, todo producto que lo imite, evoca la denominación de origen protegida, y si se presenta una apariencia análoga pretende sustituirlo, aun si quien lo ofrece provee información sobre su verdadero origen o características. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2013) (énfasis fuera del texto original)

Esto último resulta particularmente llamativo, pues plantea cuestionamientos importantes frente al entendimiento tradicional de las denominaciones de origen. Por ejemplo ¿qué sucede con las DO asociadas a productos alimenticios? ¿la elaboración de un café, un queso, o cualquier otro producto alimenticio similar en

aparición a otro protegido por una DO constituiría infracción a la DO? Si la respuesta a esta pregunta resultare afirmativa ¿podría pensarse en la apropiación exclusiva de una receta a través de una denominación de origen?

Pues bien, con la Decisión de la DPC, el alcance de la protección concedida por las DO se extiende también a las características específicas de un producto. Si bien esto permitió acabar con una situación que podría entenderse como apropiación cultural, deja dudas respecto de su justificación legal y económica, pues si el fin económico de las DO es principalmente informativo, la protección respecto del producto en sí mismo y su aparición se asemeja más a la de otros derechos de propiedad intelectual como el derecho de autor y las patentes, cuya justificación económica es diferente.

VI. Jurisprudencia de competencia desleal sobre la extralimitación en el ejercicio de derechos de propiedad industrial

A pesar del precedente establecido frente al alcance del derecho sobre una DO en la Decisión referenciada más arriba, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la “DPAJ”) cuenta con precedentes en asuntos de competencia desleal que resultan contrarios a la extensión del alcance de derechos de propiedad industrial, al punto de considerarla un acto de competencia desleal sancionado por la Ley.

Como ejemplo ilustrativo, en Sentencia No. 020 del 17 de diciembre de 2009, la DPJA resolvió sobre una acción preventiva por competencia desleal interpuesta por la empresa colombiana Tecnoquímicas S.A. (en adelante, “Tecnoquímicas”) en contra de Pfizer Products Inc. y Pfizer S.A. (en adelante referidos conjuntamente como “Pfizer”)

Tecnoquímicas alegó que Pfizer le envió una comunicación en 2004 requiriéndole que se abstuviera de usar en sus productos Eirilín y Sildenafil MK, pues en concepto de la demandada dicho uso infringía sus derechos respecto de una marca tridimensional consistente en una pastilla azul con forma romboidal, que Pfizer utilizaba en su producto Viagra.

Tecnoquímicas argumentó que este requerimiento estaba sustentado en un derecho marcario inexistente, pues la marca que Pfizer tenía registrada era una marca figurativa (no una tridimensional) que le había sido concedida irregularmente en 2002, luego de dos solicitudes denegadas previamente.

Tecnoquímicas alegó que el requerimiento, al estar basado en un derecho marcario ejercido de forma abusiva, extralimitándose de su alcance, constituía

competencia desleal y tenía como único objetivo sacar del mercado a un competidor que participa del mismo legítimamente.

En su análisis del caso, la DPAJ explica las diferencias entre marcas figurativas y tridimensionales. Para referencia inmediata del lector, pero sin necesidad de ahondar de manera detallada en estos conceptos, las marcas figurativas son imágenes en un soporte bidimensional. Las tridimensionales, por su parte, ocupan volumen en el espacio⁵.

De acuerdo con lo anterior, analizando las resoluciones que concedieron el registro de la marca Viagra de Pfizer, la DPAJ concluye que se trata de una marca figurativa, pues en los actos administrativos se especificó ese carácter sin que Pfizer lo objetara en forma alguna. Al respecto, advirtió que, en la comunicación a Tecnoquímicas, Pfizer afirmó ser titular de una marca tridimensional consistente en la pastilla azul romboidal, lo cual no se compadece con la realidad de su registro marcario:

Bajo estas condiciones, el derecho de propiedad industrial de Pfizer Products Inc, que importa en este caso, recae sobre una marca figurativa con reivindicación del color azul, dada la armonía que existió entre el objeto de las solicitudes de registro y los actos administrativos con los que se accedió a dicho pedimento.

Por esta razón, que Pfizer Products Inc. hubiera afirmado, al absolver el interrogatorio de parte al que fue citada, que la solicitud de registro que acá interesa “corresponde a una marca tridimensional que por la técnica de redacción de memoriales de solicitud de registro diseñados por la Superintendencia corresponde a figurativa” (fl. 9, cdno. 2), ni siquiera alcanza a poner en duda la validez y el contenido de los actos administrativos con los que se concedió el registro de marca en comento, en tanto que, independientemente de la veracidad o falsedad de la alegación de la demandada, aquellos actos fueron explícitos al señalar que el signo registrado tenía el carácter de figurativo, y no de tridimensional, sin que la interesada hubiera manifestado inconformidad alguna al respecto. Valga anotar, sobre este particular, que además que el derecho sobre la marca, desde su dimensión

5. Las marcas figurativas han sido definidas como aquellas que suscitan en la mente de los consumidores la impresión de un objeto determinado, concreto y conocido por éste o familiar a éste, y que además evocan en él un concepto determinado [que] se puede definir o expresarse en el lenguaje corriente, por ejemplo: una casa, un perro, una botella, un utensilio de cocina (...) (TJCA, 1997)

Las marcas tridimensionales, por su parte, corresponden a un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto” (TJCA, 2007).

positiva, “recae sobre el signo tal como fue registrado”¹², en aquellos eventos en que la División de Signos Distintivos de esta Superintendencia concede el registro de marcas tridimensionales, señala explícitamente que el signo en cuestión tiene ese carácter, lo que, según quedó visto, no aconteció en este caso.

Pues bien, la DPAJ continúa su análisis afirmando que el principio de buena fe comercial exige a los agentes del mercado actuar con honradez, lealtad y evitando perjudicar a otros con informaciones inexactas. Concluye que la comunicación de Pfizer, al estar orientada a incidir en la conducta de un competidor con base en derechos inexistentes, fue contraria a la buena fe comercial.

**... el correcto ejercicio de un derecho no genera
responsabilidad aun si causa daño...**

Precisa, además, que el correcto ejercicio de un derecho no genera responsabilidad aun si causa daño. Pero en este caso no hubo ejercicio legítimo de un derecho por parte de Pfizer. Señala que, si la comunicación se hubiera basado en afirmaciones verídicas sobre su marca figurativa, habría sido legítima como mecanismo de autocomposición de conflictos.

Aclara entonces que el problema no fue la defensa de su marca, sino hacerlo mediante la extralimitación de sus derechos atribuyéndose una marca tridimensional inexistente.

Por estas razones, concluyó la DPAJ que hubo competencia desleal, pues la conducta de Pfizer está desprovista de lealtad y probidad comercial al pretender determinar el comportamiento de un competidor con base en derechos que no ostenta.

**... el ejercicio legítimo de un derecho de propiedad
industrial no constituye competencia desleal por regla
general. Sin embargo, se vuelve desleal si se ejerce
de forma abusiva...**

En síntesis, la DPAJ explica que el ejercicio legítimo de un derecho de propiedad industrial no constituye competencia desleal por regla general. Sin embargo, se vuelve desleal si se ejerce de forma abusiva, en extralimitación del alcance de los derechos concedidos o atribuyéndose derechos inexistentes, como ocurrió en

este caso al exigir respeto por una supuesta marca tridimensional que no estaba registrada.

Vale la pena mencionar que esta posición de la DPAJ es concordante con la justificación económica de los derechos de propiedad industrial analizada en la Sección 2 del presente documento. En efecto, si conceder un monopolio sobre un activo intangible resulta de suyo restrictivo de la competencia y se autoriza de manera excepcional para la propiedad industrial por constituir un incentivo para la innovación, mal se haría en permitir a los titulares de derechos de propiedad industrial extender el alcance de sus derechos, pues ello restringiría de manera ilegítima la competencia.

Así, en el caso de la Decisión, la DPC optó por extralimitar el alcance de la protección de la DO *“Tejeduría Zenú”* con el fin de proteger a los consumidores y evitar lo que se proyectaba como un supuesto de apropiación cultural respecto del *Sombrero Vueltiao*. Sin embargo, bajo los parámetros interpretativos de la DPAJ, la extralimitación en el ejercicio de derechos de propiedad industrial es contraria a la buena fe comercial y puede constituir un acto de competencia desleal prohibido y sancionado por la Ley.

De esta manera, la variabilidad interpretativa de las diferentes delegaturas de la SIC difumina el alcance de los derechos de propiedad industrial en Colombia en supuestos de apropiación cultural, donde la DPO ha desplegado un entendimiento que parece privilegiar la identidad cultural sobre la justificación económica que subyace a los derechos de propiedad industrial.

Conclusiones

De acuerdo con la Decisión 486 y su interpretación por parte del TJCA, las DO protegen la designación de una proveniencia geográfica particular, a la cual se asocian características particulares de los productos que de allí se comercializan. Así, la infracción de este derecho está dada por la indicación falsa de que el producto comercializado por el infractor proviene de aquel lugar geográfico, o del uso de signos o referencias que aludan a tal lugar, generando confusión en los consumidores.

La DPO de la SIC, en Resolución 439 de 2013, planteó una posición disruptiva frente al alcance de la protección concedida por una DO en Colombia, al extenderla a elementos artísticos o estéticos de los productos asociados a la DO. Más aún, en dicha Resolución la SIC abrió la posibilidad de que se entienda la existencia de una infracción incluso cuando el comercializador del producto manifiestamente expresa que el mismo tiene un origen geográfico disímil a aquel protegido por la DO pues,

en el entendimiento de la DPO, la mera similaridad de un producto con aquellos protegidos por una DO puede dar lugar a una infracción. Esto último lo hizo con un fin legítimo, como lo era la protección de los consumidores y, especialmente, la protección del patrimonio cultural representado por el *Sombrero Vueltiao* en un contexto de apropiación cultural.

Ahora bien, la DPAJ de la misma entidad, en sede de asuntos de competencia desleal, ha sido clara en afirmar que la extensión artificial del alcance de un derecho de propiedad industrial no corresponde al ejercicio legítimo de un derecho, sino que por el contrario constituye una conducta desleal. Lo anterior tiene un fundamento económico claro, cual es el carácter necesariamente limitado del monopolio concedido por los derechos de propiedad industrial.

De esta manera, llama la atención que diferentes grupos dentro de la SIC parecen tener posturas diametralmente opuestas frente a la validez de extender el alcance de la protección a derechos de propiedad industrial. Particularmente, parecería que la Delegatura para la Protección del Consumidor, al no contar con herramientas legales específicas para combatir lo que en su concepto se trataba de apropiación cultural, se vio forzada a extender la protección de la DO "*Tejeduría Zenú*" a elementos estéticos de los productos.

... la Delegatura para la Protección del Consumidor, al no contar con herramientas legales específicas para combatir lo que en su concepto se trataba de apropiación cultural, se vio forzada a extender la protección de la DO "*Tejeduría Zenú*" a elementos estéticos de los productos...

Pues bien, es esencial que los organismos y entidades gubernamentales trabajen en conjunto y se alineen en sus interpretaciones y decisiones para proporcionar una base clara y coherente para la regulación y sanción de las conductas de apropiación cultural. La dualidad interpretativa en asuntos de propiedad industrial puede tener repercusiones en el ámbito económico y en la percepción de la seguridad jurídica en el mercado. La apropiación cultural es un fenómeno complejo que necesita ser abordado con rigurosidad, evitando ambigüedades en la aplicación de la Ley que puedan generar más conflictos. Por ello, es imprescindible que exista una clara delimitación y definición de lo que abarca la DO, y que se establezcan mecanismos específicos para combatir la apropiación cultural sin afectar los fundamentos y principios de la propiedad industrial.

Bibliografía

- Barnett, M. J. (2023). Free Riding. Global Dictionary of Competition Law. Concurrences. N°. 12320. <https://www.concurrences.com/en/dictionary/Free-riding>
- Decisión 486. (2000). Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Comunidad Andina de Naciones.
- El Heraldo. (2013). Del ahogado está quedando el sombrero. <https://www.elheraldo.co/local/del-ahogado-solo-esta-quedando-el-sombrero-96342>
- García Velasco, I. (2017). Los signos distintivos: implicaciones de una marca colectiva frente a una denominación de origen. *Advocatus*, (29), 171-197. <https://doi.org/10.18041/0124-0102/advocatus29.1709>
- González Tostado, F. J. (2020). Sobre el dilema de la apropiación cultural: arte, diseño y sociedad. *Estudios sobre Arte Actual*, (8), 311-320.
- Larraín, A. (2015). El Sombrero Vueltiao Zenú: Retratos del símbolo cultural de la nación en Colombia. *Revista Landa*, 4(1), 214-242.
- Ley 908. Por la cual se declara Símbolo Cultural de la Nación el Sombrero Vueltiao, y se hace un reconocimiento a la cultura del pueblo zenú asentada en los departamentos de Córdoba y Sucre. (2004) Diario Oficial No. 45.666. Congreso de la República de Colombia.
- Márquez Escobar, C. (2005). Análisis crítico de la justificación y fundamentos económicos del sistema de derechos de propiedad intelectual. *Derecho & Sociedad*, (25), 239-267. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechosociedad/article/view/17072>
- Muñoz, E. L. (2009). Iconografía del sombrero vueltiao, un símbolo nacional. El aporte de Puche Villadiego. *Artesanías de Colombia*, (66-67), 168-187.
- Murillo Benítez. (2022) Proyecto de Ley C452 de 2022. Por medio de la cual se reforma la Ley 256 de 1996 sobre competencia desleal y se dictan otras disposiciones. Comisión Primera Constitucional Permanente. Congreso de la República de Colombia.
- Puche Villadiego, B. (2001). El Sombrero Vueltiao. La Cultura Zenú: El Gran Imperio. Ediciones Gobernación de Córdoba.
- Resolución 439. (2013). Por la cual se ordena de manera preventiva la suspensión de la producción, comercialización y venta de un producto y se realizan advertencias al consumidor. Superintendencia de Industria y Comercio.
- Resolución 71097. (2011). Por la cual se decide una solicitud de protección de una denominación de origen. Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio.
- Sentencia No. 11. (2006). Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Superintendencia de Industria y Comercio.

- Sentencia No. 20. (2009) Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Superintendencia de Industria y Comercio.
- Sentencia No. 3300. (2012). Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Superintendencia de Industria y Comercio.
- Serpa Espinosa, R. (2000). Los Zenúes: Córdoba indígena actual. Serie Investigación.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2021). Interpretación Prejudicial dentro del proceso 46-IP-2021 [Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac]. https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/46_IP_2021.pdf
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (1997) Interpretación Prejudicial dentro del proceso 14-IP-97.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2007) Interpretación prejudicial dentro del proceso 149-IP-2007



Las bibliotecas digitales y la Propiedad Intelectual en México

*Mtra. María Teresa Bazán Zamudio**

Abreviaturas

Introducción

I. Un nuevo lector

II. La biblioteca digital. Concepto

III. Ventajas y desventajas de las bibliotecas digitales

IV. El sector afectado: los autores y editores

V. Marco jurídico para las bibliotecas públicas y el autor

VI. El depósito legal en debate

VII. Criterios de la Suprema Corte

VIII. Responsabilidad del bibliotecólogo

Conclusiones

Bibliografía



* **María Teresa Bazán Zamudio.** Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras con Mención Honorífica y Maestría en Derecho de la Facultad de Derecho con Mención Honorífica también. Actualmente trabaja en Servicios de Información Legal / Olivares, México. Correo: maria.bazan@olivares.mx

Resumen

Durante la pandemia se experimentó un incremento significativo en la consulta de bibliotecas digitales, electrónicas o virtuales muchas veces violando los derechos de autor. En México, se intentó abordar esta problemática mediante un proyecto de reforma a la Ley General de Bibliotecas. La autora desde su experiencia critica tal estatuto y argumenta que aún falta una regulación equitativa y sólida que proteja los derechos de autores, editores y lectores por igual.

Palabras clave: Bibliotecas digitales, depósito legal, derechos de autor, propiedad intelectual.

Abstract

During the pandemic, there was a significant increase in the use of digital, electronic, or virtual libraries, often infringing upon copyright. In Mexico, an attempt was made to address this issue through a proposed reform to the General Library Law. The author, drawing from her experience, critiques this statute and argues that there is still a need for fair and robust regulation that equally protects the rights of authors, publishers, and readers.

Keywords: *Digital libraries, legal deposit, copyright, intellectual property.*

Abreviaturas

ADLF	American Digital Library Federation
art.	artículo
COVID	Coronavirus Disease of 2019
DOF	Diario Oficial de la Federación
DL	Depósito Legal
IFLA	International Federation of Library Associations and Institutions
INEGI	Instituto Nacional de Estadística y Geografía
LFDA	Ley Federal del Derecho de Autor
LGB	Ley General de Bibliotecas
MOLEC	Módulo sobre Lectura (INEGI)
RNBP	Red Nacional de Bibliotecas Públicas
SCJN	Suprema Corte de Justicia de la Nación
SNB	Sistema Nacional de Bibliotecas
TICs	Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México
UNESCO	United Nations Educational Scientific and Cultural Organization

Introducción

Después de una situación excepcional como lo fue la pandemia, sin duda nos enfrentamos a un nuevo paradigma, una nueva estructura social. Durante este periodo de emergencia se desarrollaron nuevos hábitos de alimentación, trabajo, esparcimiento, consumo, movilidad, actividad física, gestión del tiempo, negocios, salud y sanidad entre otros, en los que sin duda la tecnología se convirtió en la herramienta principal y nuestra habilidad para utilizarla se desarrolló rápidamente en medio del confinamiento. No obstante las circunstancias adversas, un aspecto positivo de esta condición lo fue sin duda el impulso y la transformación que se dio en el ámbito digital. Se dice que la pandemia aceleró casi diez años el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs).

En el plano de la educación y el aprendizaje con una modalidad no presencial, surgió una nueva dinámica de autoestudio, autoformación y manejo de nuevas tecnologías y acceso a dispositivos y aplicaciones digitales que nos ubicó en el plano virtual o computarizado, el cual ha permanecido. La demanda de información y el consumo de libros electrónicos alcanzo un máximo histórico que condujo positivamente al uso y aprovechamiento de bibliotecas digitales, electrónicas y virtuales, pero también se tradujo desfavorablemente en un abuso y violación de la propiedad intelectual y en el incremento de la piratería mediante la considerable descarga ilegal de libros e información.

Como precisaron Dusollier, Pouillet y Buydens ante la United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), en un mundo en el que circulan libremente la información y la expresión, la tecnología oscila entre la libertad y la propiedad.

Encontrar el “justo medio” y el equilibrio aristotélico entre el derecho de autor y el derecho de acceso a la cultura sin duda representará un gran desafío.

... Encontrar el “justo medio” y el equilibrio aristotélico
entre el derecho de autor y el derecho de acceso a la
cultura sin duda representará un gran desafío...

I. Un nuevo lector

Si bien es cierto que un impulso en procesos de digitalización y automatización ya se advertía en diversos ámbitos antes de la pandemia, también es cierto que el

Coronavirus Disease of 2019 (COVID-19) la aceleró, originando un nuevo usuario de la información digital que surgió en medio de un universo descontrolado y desorganizado: el *lector digital*.

De acuerdo con Leda Romero, el lector digital es aquel usuario que emplea un dispositivo electrónico o computadores portátiles ya sea una *laptop*, una *tablet*, un teléfono celular que conectado a internet le permite acceder a información y leerla (Romero, 2014)¹. Es verdad que este lector lee más, se ha convertido en un “superlector”, disfruta más de la lectura empleando diversos medios, pero desafortunadamente también gusta de consumir información de forma gratuita. La gran mayoría de estos lectores, en la medida de lo posible, evitan pagar y están haciendo de esta argucia, un hábito desfavorable y gravoso para otros sectores.

El fin de la emergencia sanitaria no dispuso a los lectores de información digital. A partir de este brote el *ereader* como lo llaman otros, se ha potenciado. De acuerdo con el Módulo sobre Lectura 2023 (MOLEC 2023) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que mide el comportamiento lector, la lectura de los libros en formato digital se incrementó 13.7 puntos porcentuales entre 2016 y 2023 (INEGI, 2023)². Como se mencionó, la pandemia dio el empujón con el cual la lectura digital adquiere otra dimensión, pues de 2020 a la fecha los lectores aficionados a este tipo de formato se duplicaron y los medios y métodos para piratear cada día van en aumento.

II. La biblioteca digital. Concepto

Durante el aislamiento mundial, las bibliotecas digitales se convirtieron en un medio recurrente de consulta y búsqueda de información. No obstante el encierro, estas bibliotecas permanecieron de “puertas abiertas”, y es gracias a su capacidad de adaptación a la nueva normalidad que aún después de la pandemia se mantienen activas.

Actualmente se hace referencia indistintamente lo mismo a bibliotecas digitales que a bibliotecas electrónicas o virtuales, que aunque comparten varias similitudes también se diferencian por características muy claras. Una biblioteca electrónica es aquella que haciendo uso de las tecnologías de la información almacena toda su

-
1. Romero, L. (2014, noviembre 28). Lectura tradicional versus lectura digital. Correspondencias & análisis. Recuperado 17 de julio, 2023, de <https://ojs.correspondenciasyanalisis.com/index.php/Journalcya/article/view/214/190>
 2. Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2023, 20 abril), Módulo sobre lectura 2023, *INEGI. Contenidos*. Recuperado 17 de septiembre de 2023, de <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/molec/molec2023.pdf>

acervo en soportes electrónicos, magnéticos o digitales, automatiza sus servicios y los proporciona en línea a través de internet, lo que le permite conservar ciertas colecciones impresas, con un local o espacio físico más reducido, ofreciendo servicios tradicionales y en red simultáneamente.

La biblioteca virtual está conformada por bases de datos con textos electrónicos y digitales, pero sus contenidos y servicios son únicamente accesibles a través de la red. La biblioteca no existe físicamente (Sánchez Díaz & Vega Valdés, 2002)³.

La International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) y la American Digital Library Federation (ADLF) coinciden que las bibliotecas digitales son organizaciones que brindan los recursos, incluido el personal especializado, para seleccionar, estructurar, interpretar, distribuir, preservar la integridad y asegurar la persistencia de las colecciones de obras digitales, de manera que éstas se encuentren rápida y económicamente disponibles para ser utilizadas por una comunidad definida (Cleveland, 1988)⁴.

De lo anterior se infiere que una biblioteca digital requiere esencialmente de infraestructura especial para su funcionamiento: información digital y personal especializado que selecciona, recopila, gestiona, administra, organiza, referencia, preserva y difunde contenidos digitales.

El número de bibliotecas digitales ha crecido. La Biblioteca de México en su portal de internet hace referencia a 200 bibliotecas digitales universitarias nacionales, pero este incremento también ha sido patente en bibliotecas públicas escolares, gubernamentales e infantiles y qué decir del sector privado con las bibliotecas especializadas que han venido transformando los soportes de sus colecciones.

Su desarrollo se debe sin duda a que una biblioteca digital representa mayor comodidad en cuanto a desplazamiento físico, horario y disponibilidad del material, así como ahorro de tiempo. Es factible tener acceso a grandes volúmenes de información y una diversidad de material actualizado como libros, audiolibros, revistas, mapas, música, fotografías, audios, grandes colecciones, información multimedia etc. Una biblioteca digital representa una extensa red organizada de información global compartida y accesible a cualquier hora, por diversos medios y desde cualquier punto.

-
3. Sánchez Díaz, M. & Vega Valdés, J. C. (2002, diciembre), Bibliotecas electrónicas, digitales y virtuales: tres entidades por definir. ACIMED, 9-10, p.5-6. Recuperado el 16 de agosto de 2023, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352002000600005#:~:text=Seg%C3%BAAn%20se%20afirma%20en%20otra,dos%20cosas%3A%20contenidos%20y%20servicios.
 4. Cleveland, G. (1988), Digital libraries: definitions, issues and challenges. Occasional Paper 8, 1-8. <https://archive.ifa.org/VI/5/op/udtop8/udt-op8.pdf>

Llámesese biblioteca virtual, electrónica o digital lo cierto es que todas se conforman de información digitada, magnética o electrónica accesible través de internet.

III. Ventajas y desventajas de las bibliotecas digitales

Las bibliotecas digitales sin duda representan una excelente herramienta en el estudio y la investigación para la preservación y difusión de la cultura y la ciencia universal. El provecho que el usuario o lector puede obtener de este conjunto de recursos de información es considerable. El acceso al acervo resulta más rápido, sencillo y cómodo. La consulta simultánea de varios lectores al mismo contenido no está limitado por un número específico de ejemplares; la facilidad de exportar el documento por diversos medios permite migrar y compartir la información; no se requiere del traslado a un punto específico para la consulta o devolución de las obras, ni existen restricciones en el horario; el acervo no está limitado por un espacio físico; la actualización de sus obras puede realizarse con mayor rapidez; no hay un deterioro físico del material, particularmente de ediciones especiales que por su naturaleza requieren de consulta restringida; hay mayor equidad y diversidad en el acceso; diferentes fuentes pueden consultarse paralelamente; la búsqueda por temas o palabras claves facilita su consulta, lo que le da mayor independencia al lector y al referencista. Finalmente representan un ahorro en impresión, fotocopiado y una considerable reducción en el uso de papel.

Como desventajas principales pueden mencionarse la limitación en el acceso a internet por el gasto monetario o por falta de infraestructura; el precio en recursos tecnológicos y humanos especializados, el mantenimiento y actualización de una biblioteca de esta índole es costosa.

No obstante, ninguna de las anteriores desventajas resulta tan nociva como lo es la violación a los derechos de autor y a la propiedad intelectual, que colateralmente favorecen este tipo de bibliotecas en nuestro país y que afecta a la comunidad autoral y a la industria editorial. La carencia de regulación, protección y ética, fomentan la piratería y el plagio. Esto también representa una afectación monetaria y patrimonial que conjuntamente dañan la economía de un país y por lo tanto su crecimiento y desarrollo.

IV. El sector afectado: los autores y los editores

No obstante sus desventajas, la proliferación y consulta de bibliotecas digitales se ha incrementado. Como puede observarse, las ventajas son abundantes y sin

duda favorecen casi en su totalidad al usuario, y ante tales beneficios la balanza se inclina a continuar con la creación y difusión de este tipo de bibliotecas, pasando por encima de los derechos de los creadores de los contenidos que conforman la biblioteca digital: el escritor, el autor.

Parece ser que cuando somos los beneficiarios y favorecidos directamente, el apoyo y defensa de los proyectos es evidente, pero hay un elemento que ha pasado inadvertido, en cualquier momento podemos ser parte del sector desfavorecido y convertirnos en autores de un documento y es ahí cuando nuestros intereses se verán afectados. Desafortunadamente en nuestro país la cultura de la protección de la propiedad intelectual aún es insuficiente.

La piratería crece cada día más. Durante veintiún años consecutivos, México ha permanecido en la lista de países con más altos niveles de piratería, sobre todo lo que se refiere a piratería en línea. La información se comparte sin control ni responsabilidad, ante la cual los autores se ven afectados en sus derechos patrimoniales como lo es la retribución económica y el reconocimiento de su autoría, de sus ideas, de su creación intelectual.

Desafortunadamente, la digitalización sin control debilita la protección y regulación legal de los autores, las bibliotecas y su acervo bibliográfico.

Pero hay otro sector quizás más olvidado y no menos afectado con el tema de las bibliotecas digitales, las casas editoriales que además del análisis, diseño y corrección de obras, se encargan de la impresión, distribución, publicidad y difusión de material bibliográfico diverso. Ambos sectores parecen ser muy vulnerables ante la escasa y frágil legislación y protección existente.

V. Marco jurídico para las bibliotecas públicas y el autor

No existe una norma específica que regule las bibliotecas digitales en México, pero hay disposiciones generales que contemplan el tema y su objetivo, como medio para promover la cultura y difundir la información. Entre estas se encuentran:

- La **Constitución** en su artículo 3o., fracción V, establece que el Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica garantizando el acceso abierto a la información al proveer de los recursos suficientes. Para ello agrega en su artículo 4o., párrafo décimo primero, que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado y al ejercicio de sus derechos culturales.

El artículo 6o., segundo párrafo, establece que toda persona tiene

derecho al libre acceso a la información y a buscar y recibir información por cualquier medio. En el siguiente párrafo también indica que el Estado debe garantizar el acceso a las tecnologías de la información, comunicación e internet.

Finalmente el artículo 73, fracción XXV, faculta al Congreso para establecer, organizar y sostener bibliotecas en toda la República.

- La **Ley General de Bibliotecas** (LGB) vigente (DOF, 2021)⁵. en su exposición de motivos determina que esta norma tiene como finalidad permitir el acceso a la cultura, la educación, el conocimiento y a las nuevas tecnologías a través de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP). En su artículo 10., fracción VI ratifica que el propósito de esta ley es fomentar y garantizar la conservación del patrimonio digital.

El artículo 20., fracción I, define a la biblioteca como el espacio dispuesto para la consulta de acervos digitales o virtuales entre otros. La fracción XIV incluye en la definición de libro, también aquél que se encuentra en soporte digital o electrónico y en la fracción XVII determina que una publicación periódica puede encontrarse también en soporte digital.

El artículo 7 aclara que el acervo de una biblioteca pública se compone entre otro tipo de materiales, de colecciones digitales.

El artículo 13, fracción IV determina que la RNBP tiene como uno de sus objetivos fomentar la lectura y la alfabetización digital y en el artículo 14, fracción XIV se señala que es la Secretaría de Cultura la que deberá fomentar investigaciones encaminadas al uso de los servicios bibliotecarios digitales y que dotará a las nuevas bibliotecas públicas de acervo impreso y digital conforme lo establece el artículo 15.

El artículo 16, fracción IV señala que el objetivo de las RNBP en las entidades federativas es el difundir los servicios, actividades y colecciones de las bibliotecas digitales y virtuales de que dispone y en la fracción VI agrega que se realizará conservación preventiva y correctiva de los acervos digitales.

El artículo 25 fracción I establece que el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) deberá integrar y ordenar la información bibliográfica digital. En el último párrafo indica que se auxiliarán de organismos para

5. Decreto por el que se expide la Ley General de Bibliotecas y que aboga en su artículo 2º transitorio a la Ley General de Bibliotecas del 21 de enero de 1988. (2021, 1 junio). *Diario Oficial de la Federación*. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619932&fecha=01/06/2021#gsc.tab=0

el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación en materia de publicaciones digitales.

El artículo 26 señala que SNBP elaborará un catálogo de acervos digitales y finalmente el artículo 33, indica que toda obra de contenido educativo, cultural, científico, técnico o de esparcimiento con el objeto de ser comercializado o distribuido gratuitamente o en formato electrónico, analógico o digital constituirán el denominado depósito legal (DL) y para ello, según el artículo 37 se entregará un solo ejemplar de obras en formato electrónico, analógico o digital a las bibliotecas depositarias.

El tema del DL es un punto que más adelante se considerará y que ha confrontado criterios y opiniones entre los sectores involucrados.

- El **Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024** (DOF 2019)⁶ establece que el gobierno federal priorizará la construcción de recintos culturales, y finalmente el
- **Programa Sectorial de Cultura 2020-2024**, el cual deriva del PND deberá consolidar y expandir la RNBP.

Para protección del **autor** puede referirse la siguiente legislación:

- La **Constitución** establece en su artículo 28, décimo párrafo que no “constituyen monopolio los privilegios que por determinado tiempo se conceden a los autores” (Constitución, 2023)⁷.
- La **Ley Federal del Derecho de Autor** (LFDA) y su **Reglamento** en general otorgan reconocimiento y protección a quien crea obras literarias y artísticas.
- Existen también numerosos tratados internacionales, bilaterales y multilaterales suscritos por México, como el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la Convención Universal sobre Derecho de Autor, la Convención sobre Propiedad Literaria y Artística, la Convención de Roma, la Convención Interamericana sobre Derechos de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas y el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor entre muchos otros.

6. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (2019, 12 julio). Diario Oficial de la Federación. Recuperado 25 de agosto de 2023, de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019#gsc.tab=0

7. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (2023). Cámara de Diputados. Recuperado el 7 de septiembre de 2023, de <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

Como puede observarse, no existe una disposición que regule específicamente las bibliotecas digitales públicas como es el caso de otros países. Sólo hay disposiciones que en general apuntan y fomentan el uso de información en formato digital que formarán parte de las colecciones de las bibliotecas públicas a través del DL y que posteriormente se hará accesible a cualquier usuario.

VI. El depósito legal en debate

Juan B. Iguíniz, bibliotecólogo e investigador define el DL como una ley que obliga a todo editor, impresor o autor a depositar en determinadas bibliotecas cierto número de ejemplares de las obras o periódicos, con sanciones a los controventores (Iguíniz, 1987)⁸.

El artículo 36 de la LGB reconoce como instituciones depositarias:

- La Biblioteca de México o Biblioteca “José Vasconcelos” ubicada en La Ciudadela,
- La Biblioteca del Congreso de la Unión ubicada en la calle de Tacuba y
- La Biblioteca Nacional de México que se encuentra en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En febrero de 2023 se publicó una iniciativa de proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 33, 39 y 43 y se adiciona el artículo 34 Bis de la LGB (Cámara de Diputados, 2022)⁹. Al parecer estas adiciones de alguna manera fueron la respuesta a la serie de inconformidades y amparos que se presentaron en contra de lo dispuesto en la LGB de junio del 2021 ante lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) formuló diversos criterios que se considerarán más adelante.

Particularmente, el artículo 34 Bis, que pretende atenuar los conflictos, enlista seis criterios bajo los cuales se integrará el DL. En el artículo se enfatiza “respeto a los derechos de autor y conexos” y ofrece garantizar “medidas tecnológicas de protección por parte de las instituciones depositarias”, además se precisa que los materiales estarán disponibles “para consulta pública”, punto que encendió las alarmas entre la comunidad de autores y editores, pues esto implica poner

8. Iguíniz, J. B. (1987), *Léxico bibliográfico*, UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, p.91.

9. Cámara de Diputados (2023, 14 febrero). Dictamen de la Comisión de Cultura y de Cinematografía del H. Congreso de la Unión de la LXV Legislatura, relativo a la minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 33, 39 y 43 y se adicionan el artículo 34 Bis de la Ley General de Bibliotecas, Gaceta Parlamentaria. Año XXVI, Número 6214-VIII, Anexo VIII. Recuperado el 27 de septiembre de 2023, de <http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2023/feb/20230214-VIII.pdf#page=2>

a disposición del público en general a través de la RNBP todo el material de DL, incluyendo por supuesto el material digital y electrónico.

Desafortunadamente es por demás conocido que las instituciones receptoras del DL en nuestro país no cuentan con los medios tecnológicos adecuados y necesarios para proteger el material en soporte digital y para evitar una oleada de piratería, problema ya incontrolable en un terreno rezagado como lo es México en materia de defensa de la propiedad intelectual como así lo establece la Sección 301 de la Representación Comercial de EU (USTR) en su Reporte 2023 referente a protección a la propiedad intelectual o “*watch list*” (USTP, 2023)¹⁰, en cuya lista México ha permanecido por veintitrés años consecutivos en esta lista nada honrosa.

Tampoco se cuenta con la capacidad requerida de almacenaje y protección de material digital que garanticen los derechos de autor.

Las instituciones depositarias son sumamente vulnerables en el plano tecnológico, no se les ha asignado los recursos que les permitan contar con el software adecuado, por lo que las casas editoriales han decidido ampararse y no entregar sus ejemplares requeridos mediante DL.

La piratería desmedidamente veía su oportunidad en el material digital como libros electrónicos, audiolibros, periódicos y revistas digitales, fotografías, videos, archivos sonoros, juegos, videobandas sonoras y material audiovisual.

La iniciativa de reforma también contempla en la modificación al artículo 43 sanciones a quienes incumplan la entrega de los materiales.

VII. Criterios de la Suprema Corte

Ante esta situación se han promovido hasta la fecha más de 80 amparos solicitando la suspensión de la iniciativa de reformas a la LGB del 2021. Diversos criterios han surgido de la SCJN:

La Segunda Sala ha definido:

- Que el manejo y resguardo de las obras y los materiales proporcionados por los autores al DL de publicaciones en los términos de la LGB y la LFDA son de estricta responsabilidad de la institución depositaria y que deben contar con salvaguardas y medidas de protección eficaces, incluso de tipo tecnológicos (SCJN, 2022)¹¹.

10. USA. Office of the United States Trade Representative (2023). *2023 Special 301 Report*, USTR. Recuperado el 20 de septiembre de 2023, de <https://ustr.gov/sites/default/files/2023-04/2023%20Special%20301%20Report.pdf>

11. SCJN (2022, 7 octubre). *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*. Tesis 2ª./J.60/2022 (11a.) Jurisprudencia. Recuperado el 25 de septiembre de 2023, <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2025330>

- En otra tesis esta misma sala aclara que el artículo 39 de la LGB, que prevé la temporalidad para efectuar la entrega de los materiales relacionados con el DL de publicaciones, no viola los derechos de los autores en sus vertientes patrimonial o moral, puesto que las obras que deben enviarse al DL deben ser aquellas que ya hayan sido distribuidas para comercialización o de manera gratuita, excluyendo el material inédito o que no ha sido publicado o divulgado (SCJN, 2022)¹².
- Otro criterio determinó que el artículo 43 de la LGB que prevé la imposición de la multa para editores y productores que no cumplan con la obligación consignada en el artículo 39 del mismo ordenamiento, no forma parte del sistema normativo que regula el DL de publicaciones, pues la sanción que contiene ante el incumplimiento no es inmediata ni inminente y por tanto, es de carácter heteroaplicativo (SCJN, 2022)¹³.
- Otro criterio de la Segunda Sala determinó que los preceptos que integran el sistema normativo que regula el DL de publicaciones establecidos en la LGB, no violan los derechos de autor y conexos, puesto que la base sobre la que opera dicho sistema es el debido acatamiento a las disposiciones contenidas en la LFDA, en lo que se refiere a consulta, copia o digitalización de obras y publicaciones, con independencia de su formato, refiriéndose a materiales entregados y con previa autorización de los titulares de los derechos de las obras, las cuales podrán ser digitalizadas únicamente para fines de conservación. Agrega que se implementará un catálogo de lineamientos que establece la adopción de medidas tecnológicas de protección efectivas y la información sobre la gestión de derechos para proteger los derechos de autor y conexos (SCJN, 2022)¹⁴.

El Pleno de Circuito: Ante las sentencias contradictorias de los Tribunales Colegiados de Circuito, el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que la no entrega a las bibliotecas depositarias de dos ejemplares impresos o uno en archivo electrónico, digital o analógico, por parte de las personas físicas o morales obligadas a ello, sería transitoria y no permanente, lo cual

12. SCJN (2022, 7 octubre). *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*. Tesis 2ª./I.58/2022 (11a.) Jurisprudencia. Recuperado el 25 de septiembre de 2023, <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2025331>

13. SCJN (2022, 7 octubre). *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*. Tesis 2ª./I.57/2022 (11a.) Jurisprudencia. Recuperado el 25 de septiembre de 2023, <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2025332>

14. SCJN (2022, 7 octubre). *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*. Tesis 2ª./I.59/2022 (11a.) Jurisprudencia. Recuperado el 25 de septiembre de 2023, <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2025333>

implica una limitación en forma temporal, pues las bibliotecas pueden continuar con la recopilación necesaria para incrementar su acervo cultural a través de la adquisición de obras mediante compraventa o por donaciones, pero no mediante el depósito legal forzoso bajo el cual se compromete la exclusividad de las obras de la parte agraviada y la eventual difusión de las mismas sin su autorización. Tampoco supone impedir permanentemente el acceso a la cultura y la educación (SCJN, 2022)¹⁵.

En criterios más recientes la Primera Sala de la Corte concluyó:

- Que el sistema normativo que regula la figura del DL, al interpretarse de conformidad con los tratados internacionales de la materia y la LFDA, no vulnera los derechos de los autores y productores a decidir sobre la puesta a disposición de sus obras al público en general y a utilizar medidas tecnológicas de protección (SCJN, 2023)¹⁶.
- Así mismo en otro criterio considera que la obligación de las personas editoras y productoras de obras literarias, de entregar seis ejemplares de todas sus ediciones y producciones para integrar el DL que conforme el acervo cultural de la Nación (dos obras a cada biblioteca depositaria), es una medida de solidaridad para consolidar el acceso universal al desarrollo cultural. Esto no se trata de una contribución sujeta a los principios de justicia fiscal (SCJN, 2023)¹⁷.
- Finalmente la figura del DL, regulada por la LGB, tiene como fin preservar el patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital y asegurar el derecho de acceso de la población a bienes culturales y al conocimiento acumulado (SCJN, 2023)¹⁸.

Aún hay mucho por definirse respecto a este tema y seguramente se atenderán más amparos, discusiones y criterios con relación a la LGB y su iniciativa de reforma. Se espera que se escuche a todas las partes afectadas y se corrija el rumbo.

-
15. SCJN (2022, 7 octubre). *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*. Tesis PC.I.A.J/20A (11a.) Jurisprudencia. Recuperado el 25 de septiembre de 2023, de <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2025475>
 16. SCJN (2023, 7 octubre). *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*. Tesis 1a.XX/2023 (11a.) Jurisprudencia. Recuperado el 25 de septiembre de 2023, de <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027193>
 17. SCJN (2023, 7 octubre). *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*. Tesis 1a.XXI/2023 (11a.) Jurisprudencia. Recuperado el 25 de septiembre de 2023, de <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027171>
 18. SCJN (2023, 7 octubre). *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*. Tesis 1a.XIX/2023 (11a.) Jurisprudencia. Recuperado el 25 de septiembre de 2023, de <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027153>

VIII. La responsabilidad del bibliotecólogo

En la adaptación a la “nueva normalidad”, el documentalista o bibliotecario se está enfrentando por un lado, a dar mayor acceso a la información y a la cultura, ofreciendo recursos bibliográficos abiertos a través de colecciones digitales, dar prioridad a libros en formato electrónico y finalmente formar lectores digitales, ése es el objetivo y el reto.

El bibliotecólogo conoce las necesidades de información del usuario y tiene la clave para facilitar o reducir el acceso a ella, más no limitarla. Los profesionales de la información tienen la responsabilidad de apoyar el derecho de autor y el derecho de acceso a la información a la vez. No necesariamente tiene que contraponerse ambos derechos, debe lograrse un equilibrio.

... Las bibliotecas deben ser el punto de equilibrio entre la información y los usuarios, entre el derecho de autor y el derecho de acceso a la información...

Las bibliotecas deben ser el punto de equilibrio entre la información y los usuarios, entre el derecho de autor y el derecho de acceso a la información, constituyendo un contrapeso. Debe darse un uso justo a la información y promover la creatividad, el conocimiento, la investigación, la cultura y la ciencia a la vez.

Conclusiones

- La cultura y la educación son la clave. Capacitar constantemente a documentalistas, bibliotecólogos y especialista en información sobre la legislación en temas de derechos de autor y propiedad intelectual en nuestro país, ayudará a comprender, respetar y valorar a los creadores de la información, a los autores.
- Gestionar en las bibliotecas y centros de documentación el conocimiento sobre propiedad intelectual en lo digital. Desarrollar cursos, pláticas y apoyo a usuarios en temas de propiedad intelectual y derecho de autor.
- Establecer una infraestructura en las bibliotecas digitales que cuente con un presupuesto que permita que éstas sean informática y tecnológicamente sustentables.

- Modificar la legislación sobre bibliotecas y sus reglamentos internos para ofrecer mayor protección y garantías a los escritores; así como diseñar una regulación específica para las bibliotecas digitales.
- Gestionar iniciativas legislativas que consideren a todos los sectores involucrados: autoral, editorial y bibliotecológico, previo a la promulgación de disposición, y analizar la factibilidad de su aplicación.
- Los bibliotecólogos deben hacer pruebas de plagio, sensibilizar a los usuarios de la biblioteca, promover la citación y referencias, y supervisar el uso de la información digital protegida.
- Sugerir penas por violación de derechos de propiedad intelectual más sólidas y gestionar su aplicación.
- Ponderar la producción intelectual y la difusión de la cultura por encima de las sanciones por incumplimiento.

... Los bibliotecólogos deben hacer pruebas de plagio, sensibilizar a los usuarios de la biblioteca, promover la citación y referencias, y supervisar el uso de la información digital protegida...



Bibliografía

- Cabral Vargas, B., Ramírez Medina, R. y Figueroa Alcántara, H. A. (2007). Cap. 5 La biblioteca digital en tecnología de la información. En Tecnología de la Información. México, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, 162 p.
- Cleveland, G. (1988). Digital libraries: definitions, issues and challenges. Canada, IFLA, 8 p., (Occasional Paper 8).
- Chepchirchir, S., Tom Kwanya y Limo J. (2020). Intellectual property rights in digital libraries: status, interventions, challenges, and opportunities for academic libraries in Kenya. India, *International Journal of Information Studies & Libraries*, (5) 2, 93-102.
- Dusollier, S., Pouillet, y Buydens, M (2000). Derecho de autor y acceso a la información en el contexto numérico. *Boletín de Derecho de Autor*. UNDESCOC Biblioteca Digital. Vol. XXXIV, no. 4.
- Feria Basurto, L. (2002), Bibliotecas digitales. México, Universidad de Colima, 219 p.
- Kuny, T. y Cleveland, G. (2001). La biblioteca digital: mitos y retos, *Métodos de información*, v. 8, no. 48 (noviembre 2001), 11 p.
- Pereda Mirabal, A. M. (2020), Derechos de autor vs derecho de acceso a la cultura: en busca del justo equilibrio. *Universidad y Sociedad*, 12 (3). Cuba, p. 151-159.
- Rams Albesa, J. (2007). Administraciones públicas y propiedad intelectual. Madrid, Ed. Reus, 183 p.
- Romero, L. (2014). Lectura tradicional versus lectura digital. *Correspondencias & Análisis*, no. 4, p. 63-75.
- Romero, M. y Solange T. (2021). La educación en tiempos de confinamiento: perspectivas de lo pedagógico, Santiago, Ariadna Ediciones, UMCE, 552 p.
- Voutssas Márquez, J. (2015). Biblioteca digital 2015, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 293 p. (Tecnologías de la Información).



Reflexiones sobre el *Informe Técnico* del INDECOPI en los delitos contra la Propiedad Intelectual

José Renato Paredes Roca*

Introducción

- I. **Regulación especial de los *informes técnicos* en los delitos contra la propiedad intelectual**
- II. **La naturaleza declarativa del derecho de autor y la naturaleza constitutiva del derecho de propiedad industrial**
- III. **Hacia una noción de los *informes técnicos***
- IV. **Equiparación del *informe técnico* como requisito de procedibilidad**
- V. **Más allá de la praxis: el *informe técnico* no es requisito de procedibilidad**
- VI. **De la ausencia de un *informe técnico***
- VII. **Del rol del *informe técnico* en la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual**

Conclusiones

Bibliografía

Fuentes de información

Fuentes normativas



* **José Renato Paredes Roca.** Abogado titulado por la Universidad de San Martín de Porres (2019). Maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2021). Asociado en la firma peruana especializada BARLAW-Barrera & Asociados. Correo electrónico: rparedes@barlaw.com.pe

Resumen

Se analiza la naturaleza del "Informe Técnico para la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual" que emite el INDECOPI. Se sostiene que tratándose de la persecución de delitos contra la propiedad industrial el *informe técnico* tiene la fuerza probatoria suficiente para confirmar a la Fiscalía competente que existe un derecho sustancial válido y eficaz sobre la base del registro. En cambio, en la persecución de los delitos contra el derecho de autor y derechos conexos, no será indispensable contar con el documento público en mención, pues la existencia, validez y eficacia del derecho sustancial se puede probar por cualquier medio probatorio y no sólo con el registro.

Palabras clave: Derecho penal; derecho de propiedad industrial; derecho de autor; naturaleza declarativa; naturaleza constitutiva; requisito de procedibilidad; valoración probatoria.

Abstract

The nature of the technical report issued by INDECOPI for prosecuting crimes against intellectual property is being analyzed. It is argued that in the prosecution of crimes against industrial property, the technical report has sufficient probative force to confirm to the competent Prosecutor's Office that there is a valid and effective substantive right based on the registration. However, in the prosecution of crimes against copyright and related rights, it will not be essential to have the aforementioned public document, as the existence, validity, and effectiveness of the substantive right can be proven by any means of evidence, not just through registration.

Keywords: *Criminal law; industrial property right; copyright; declarative nature; constitutive nature; procedural requirement; evidentiary assessment.*

Introducción

El Código Penal peruano regula una extensa gama de delitos, los cuales se clasifican dependiendo el bien jurídico que se pretende proteger. En consecuencia, el legislador ha descrito supuestos de hechos específicos, a los cuales les atribuye una consecuencia jurídica determinada. Esto último se conoce como *tipo penal*. Cuando el operador jurídico tiene un caso concreto ante sí, debe verificar si la conducta detectada coincide con el supuesto de hecho descrito. Este proceso valorativo de verificación se conoce como *juicio de tipicidad*.

Ahora bien, los *tipos penales* se pueden clasificar de diversas maneras, dependiendo el criterio que se use. Por ejemplo, por los sujetos (agentes comunes o calificados), por la conducta (delito de actividad o de resultado), por la afectación al bien jurídico (de lesión o de resultado) o por la naturaleza del bien jurídico (simples o compuestos). Así, en el presente trabajo, abordaremos un tipo penal compuesto: los delitos contra la propiedad intelectual.

En ese sentido, antes de desarrollar el objeto del presente artículo, conviene recordar que –como todo tipo penal– el delito contra la propiedad intelectual tiene elementos subjetivos y objetivos. Sin que sea parte del análisis, basta precisar que el primer elemento se refiere, esencialmente, al dolo y otros elementos subjetivo distintos a él. Ahora bien, respecto al segundo elemento, y desde el punto de vista de la *teoría causalista*, nos referimos puntualmente al verbo rector (descripción del hecho delictivo) y las circunstancias que rodean descriptivamente a dicho verbo (modalidad, tiempo, medio, etc.)

En ese contexto, debemos aterrizar el objeto del presente artículo: los *informes técnicos* que emite el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, 'INDECOPI') en los delitos contra la propiedad intelectual. Éstos están regulados expresamente la primera disposición final del decreto legislativo 822, "Ley sobre el Derecho de Autor" (en adelante, la "LDA") y la tercera disposición complementaria final del decreto legislativo 1075, "Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común de Propiedad Industrial" (en adelante, la "DLPI").

I. Regulación especial de los *informes técnicos* en los delitos contra la propiedad intelectual

En primer lugar, debemos anotar que los *informes técnicos* no se encuentran regulados expresamente en los tipos penales bases del delito contra el derecho de autor (art. 217) ni delito contra la propiedad industrial (art. 222). Por el contrario, la regulación de los *informes técnicos* se encuentra en disposiciones normativas extra penales: decretos legislativos 822 y 1075 respectivamente.

En efecto, en el caso de delitos contra el derecho de autor, se regula actualmente en la primera disposición final de la LDA (modificado por el artículo 3 del decreto legislativo 1391, publicado el 5 de septiembre de 2018), que señala:

Primera.- En los delitos contra los derechos de autor y derechos conexos, previamente a que el Ministerio Público emita acusación u opinión, según sea el caso, la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi, en caso lo solicite el Ministerio Público, emitirá un informe técnico dentro del término de cinco (5) días hábiles. Dicho informe técnico no tiene la calidad de documento pericial ni testimonial, no estando sujeto a ratificación por parte del funcionario emisor del informe. (Énfasis agregado).

Por su parte, en el caso de delitos contra la propiedad industrial, se regula en la tercera disposición final del DLPI (modificado por el artículo 1 del decreto legislativo 1397, publicado el 7 de septiembre de 2018), que señala:

Tercera.- Informe Técnico

En los delitos contra la propiedad industrial, previamente a que el Ministerio Público emita acusación u opinión, según sea el caso, las Direcciones competentes del INDECOPI deben emitir un informe técnico dentro del término de cinco días. Dicho informe técnico no tiene la calidad de documento pericial ni testimonial, no estando sujeto a ratificación por parte del funcionario emisor del informe. (Énfasis agregado).

De una lectura detenida de la redacción de ambas disposiciones normativas, se puede advertir que existen elementos comunes, los cuales –de manera enunciativa, mas no limitativa– son los siguientes:

- El *informe técnico* tiene lugar dentro de un delito contra la propiedad intelectual;
- El *informe técnico* es emitido por la entidad competente, antes de que se emita una acusación u opinión.

- El *informe técnico* es emitido dentro del término de cinco (5) días hábiles.
- El *informe técnico* no tiene naturaleza de pericia ni declaración testimonial.

... El *informe técnico* no tiene naturaleza de pericia ni declaración testimonial...

Sin perjuicio del análisis posterior, cabe anotar una diferencia importante entre el *informe técnico* en los delitos contra el derecho de autor y derechos conexos y que no está presente en los delitos contra la propiedad industrial. En los primeros, el legislador usa '*emitirá*' y agrega el texto '*en caso lo solicite el Ministerio Público*'. En los segundos, el legislador usa '*deben emitir*'.

La diferencia antes advertida no sólo es meramente gramatical. Por el contrario, consideramos que el texto '*en caso lo solicite*' sugiere que la solicitud del *informe técnico* en los delitos contra el derecho de autor es facultativa para la Fiscalía. De ahí que el legislador haga esta diferencia, pues el Ministerio Público puede perfectamente no solicitarlo. Pero, por qué sería así en derecho de autor, mas no en propiedad industrial. Una interpretación sistemática nos lleva a considerar que esa diferencia sustancial obedece a la naturaleza declarativa y constitutiva de cada uno, como se desarrolla en el siguiente numeral.

II. La naturaleza declarativa del derecho de autor y la naturaleza constitutiva del derecho de propiedad industrial

Para seguir con el orden de ideas, no debemos perder de vista el hecho que el derecho de autor se caracteriza por ser declarativo, tal como se desprende de una lectura concordada de los artículos 3, 170 y 171 de la LDA:

'**Artículo 3.-** La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad.

Los derechos reconocidos en esta ley son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad.' (Énfasis agregado)

'Artículo 170.- (...)

El registro es meramente facultativo para los autores y sus causahabientes y no constitutivo, de manera que su omisión no perjudica el goce ni el ejercicio pleno de los derechos reconocidos y garantizados por la presente Ley. (...)
(Énfasis agregado)

'Artículo 171.- La inscripción en el registro no crea derechos, teniendo un carácter meramente referencial y declarativo, constituyendo solamente un medio de publicidad y prueba de anterioridad.' (Énfasis agregado)

La naturaleza declarativa del Registro Nacional del Derecho de Autor y Derechos Conexos implicará, entonces, que el objeto del *informe técnico* que podrá emitir la Oficina de Derechos de Autor será netamente informativa o referencial. ¿Por qué? Porque es jurídicamente posible que exista prueba en contrario sobre aspectos sustanciales alrededor del derecho de autor (bien jurídico protegido), como la titularidad del derecho moral o transferencia de la titularidad de algún o todos los derechos patrimoniales.

En efecto, y tal como dispone el artículo 11 de la LDA, la titularidad del derecho se rige por una presunción *iuris tantum*, ya que el registro es sólo un medio de publicidad y prueba de anterioridad del derecho. Por tanto, esta naturaleza declarativa explicaría por qué en los delitos contra el derecho de autor y derechos conexos el legislador califica como *atribución* que la oficina competente emita dicho *informe técnico*. Ello se observa claramente del artículo 169 de la LDA:

'Artículo 169.- La Oficina de Derechos de Autor tendrá las atribuciones siguientes:
(...)

e. Emitir *informe técnico* sobre los procedimientos penales que se ventilen por los delitos contra el derecho de autor y derechos conexos.' (Énfasis agregado)

Por el contrario, el derecho de propiedad industrial se caracteriza por ser constitutivo, tal como se desprende del artículo 7 del DLPI:

'Artículo 7.- Registro de actos.

Las transferencias, licencias, modificaciones y otros actos que afecten derechos de propiedad industrial podrán inscribirse en los registros de la Propiedad Industrial.

Los actos y contratos, a que se refiere el párrafo anterior surtirán efectos frente a terceros a partir de su inscripción, salvo las licencias que afecten registros sobre signos distintivos.

Se presume, **sin admitirse prueba en contrario**, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones efectuadas en los registros correspondientes, los cuales se presumen ciertos mientras no sean rectificadas o anuladas. La Dirección competente establecerá la forma de organización de sus respectivos registros y dictará las disposiciones de inscripción que sean necesarias. (...).’ (Énfasis agregado)

En efecto, aquí el registro donde se inscriben los derechos de propiedad industrial sí es constitutivo (es decir, no hay derecho si no está inscrito). Todo lo concerniente al bien jurídico protegido (propiedad industrial), como su titularidad, vigencia, alcance, renovación, licencias, actos modificatorios, etc.) se presume como cierto y no admite prueba en contrario.

Por tanto, esta naturaleza constitutiva explicaría por qué en los delitos contra la propiedad industrial el legislador no indica ‘en caso lo solicite el Ministerio Público’, pues no es facultativo. Es decir, se necesita de un documento escrito público para confirmar todo lo concerniente con relación al bien jurídico protegido y, por eso, las oficinas competentes ‘deben emitir’ tales *informes técnicos*. No obstante, y como veremos más adelante, el *informe técnico* del INDECOPI no es el único documento escrito público que tiene la fuerza probatoria suficiente para acreditar todos los aspectos sustanciales con relación al presunto derecho de propiedad industrial infringido.

No obstante, en ambos casos los *informes técnicos* que se emiten en los delitos contra la propiedad intelectual se apoyan en la información contenida en los registros respectivos que administran las oficinas competentes, los cuales son registros jurídicos ya que tienen la capacidad de crear presunciones jurídicas. Sin embargo, no debemos perder de vista que la naturaleza jurídica de cada derecho determinará ante qué tipo de presunción estamos: *iuris tantum* en el caso de derecho de autor y conexos (ya que admite prueba en contrario) o *iuris et de iure* en el caso de derecho de propiedad industrial (no admite prueba en contrario).

III. Hacia una noción de los *informes técnicos*

Ahora bien, tomando en cuenta la naturaleza de los derechos de propiedad intelectual que son bienes jurídicos protegidos como delitos, cabe preguntarse ¿qué son los informes técnicos? Lamentablemente, no tenemos una definición normativa que nos permita concretamente afirmar qué es. Curiosamente, el legislador sí nos dice expresamente qué cosa no son, cuando indica que ‘no tiene la calidad de documento pericial ni testimonial, no estando sujeto a ratificación por parte del funcionario emisor del informe.’

¿Por qué el legislador, en lugar de definir qué son o su alcance, reguló qué no son? Para acercarnos a una respuesta, es conveniente aplicar el método de interpretación auténtica. Así, para conocer la voluntad del legislador, nos remitimos al contexto jurídico, para luego entender la exposición de motivos de las disposiciones normativas aplicables.

Antes de la publicación de los decretos legislativos 1391 y 1397 (en setiembre de 2018), los informes técnicos en la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual se regulaban bajo el siguiente texto:

“Primera .- En los delitos contra los derechos de autor y derechos conexos, previamente a que el Ministerio Público emita acusación u opinión, según sea el caso, la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi deberá emitir un informe técnico dentro del término de cinco días.”

“Tercera.- Informe Técnico

En los delitos contra los derechos de propiedad industrial, previamente a que el Ministerio Público emita acusación u opinión, según sea el caso, la Dirección Competente del INDECOPI, deberá emitir un informe técnico dentro del término de cinco días.”

En consecuencia, cuando las persecuciones fiscales llegaban a fuero jurisdiccional, las autoridades consideraban a los *informes técnicos* como informes periciales o, incluso, declaraciones testimoniales. Ello implicaba someter los *informes técnicos* al rigor del examen probatorio que rige el proceso penal peruano. Ante tal situación, las oficinas competentes del INDECOPI empezaron a indicar que, de acuerdo a la Corte Suprema de la Justicia de la República (Acuerdo Plenario 2-2007/CJ-116, 2007), la falta de ratificación de los *informes técnicos* no afecta el valor probatorio de tales medios probatorios, tal como se observa a continuación:

“Establecer como doctrina legal, conforme a los fundamentos jurídicos ocho y nueve, que la ausencia de la diligencia de examen o ratificación pericial no necesariamente anula lo actuado ni excluye el informe o dictamen pericial del acervo probatorio. A estos efectos, los Jueces y Salas Penales deberán tener en cuenta, obligatoriamente, los criterios indicados en dichos párrafos.” (Énfasis agregado).

Sin embargo, ante el caso omiso por parte de los órganos jurisdiccionales, se modificaron la primera disposición final de la LDA y la tercera disposición final del DLPI: decretos legislativos 1391 y 1397 respectivamente. Ambas modificatorias plasmaron lo que las oficinas competentes del INDECOPI sostuvieron a lo largo

de los años: la no ratificación de los *informes técnicos* no debe invalidar su valor probatorio, ya que no son dictámenes periciales ni declaraciones testimoniales.

En cierta medida, la idea anterior se apoya en la exposición de motivos del decreto legislativo 1391 (Decreto Legislativo que simplifica procedimientos contemplados en normas con rango de Ley que se tramitan en el INDECOPI y precisa competencias, regulaciones y funciones del INDECOPI). Si bien no se observa un análisis específico sobre qué el *informe técnico* en los delitos contra el derecho de autor y derechos conexos, si se observa la necesidad de precisar su concepto.

Entre las modificaciones propuestas se encuentran el cambio en los canales para la comunicación de información respecto al gobierno y la gestión de las Sociedades de Gestión Colectiva (en adelante, SGC), la representación de los socios dentro de estas, y, la toma de decisiones en materia de presupuesto y gastos de las SGC. Asimismo, se plantean precisiones sobre las infracciones y sanciones en materia de derechos de autor, adecuaciones de conceptos y plazos de procedimientos en línea con la Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, LPAG), y, se precisan las facultades del Secretario Técnico de la SPI, para acelerar la ejecución de lo resuelto por la segunda instancia.

Imagen 1 – Exposición de motivos del decreto legislativo 1391

No obstante, a diferencia de los otros aspectos de la LDA que sí fueron ampliamente desarrollados, en el caso del *informe técnico* en la persecución del delito contra el derecho de autor sólo se alega ‘adecuar la condición del *informe técnico*’.

Artículo, Literal o Numeral	Descripción	Tema
12. Art. 153, lit. n	Modificación del plazo para el envío a los asociados de la información financiera de la SGC.	Divulgación de información de gestión de la SGC.
13. Art. 153, lit. o	Precisión de la información financiera de la SGC a divulgar en medios de comunicación impresos.	Divulgación de información de gestión de la SGC.
14. Art. 163	Precisión del mecanismo de defensa en el caso de una aplicación incorrecta del reglamento de tarifas de la SGC.	Acciones de fiscalización y sanción de infracciones.
15. Art. 174	Precisión del plazo para la solución de procedimientos seguidos ante la DDA.	Precisión de definiciones.
16. Art. 174 A	Incorporación de causas para la suspensión de un procedimiento seguido ante la DDA.	Precisión de definiciones.
17. Art. 190	Modificación del plazo para el abono de multas impuestas en el marco de una infracción a la norma.	Adecuación de Procedimiento Administrativo.
18. Art. 194	Precisión de la posibilidad del titular de derechos conexos de solicitar el pago de remuneración devengada.	Precisión de definiciones.
19. Art. 204 A	Modificación del plazo para interponer un recurso de apelación ante el trámite de un procedimiento de infracción.	Adecuación de Procedimiento Administrativo.
20. Primera Disposición Final	Precisión de la condición del informe técnico emitido por la DDA en el marco de un delito contra los derechos de autor y derechos conexos.	Precisión de definiciones.
21. Art. 207	Añade precisiones a las facultades y funciones del Secretario Técnico de la SPI en la tramitación de los procedimientos provenientes de la DDA y de su Comisión; será de aplicación lo dispuesto por los artículos 136-A, 136-B, 136-C y 139 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1309.	Añade artículo que permite mayor celeridad en la ejecución de lo resuelto por la segunda instancia.

Fuente: Dirección de Derechos de Autor y Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI.

Imagen 2 – Cuadro elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI, incluido en la exposición de motivos del decreto legislativo 1391

Ahora bien, donde se advierte con mayor nitidez la idea de que la no ratificación de los *informes técnicos* no debería invalidar su valor probatorio, es en la exposición de motivos del decreto legislativo 1397 (Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina). Si bien no se observa un análisis específico sobre el *informe técnico* en los delitos contra la propiedad industrial, sí hay mayor contenido, a diferencia del decreto legislativo 1391 precitado. Aquí sí podemos advertir cuál es el problema u obstáculo a superar con la modificación normativa: la carga procesal entendido como costo de recursos. Ello se desprende del siguiente texto:

Se propone modificar la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1075, a efectos de precisar que el informe técnico no está sujeto a ratificación por parte del funcionario emisor del informe. Con ello, se busca mejorar la gestión y eficiencia de la actuación articulada del Indecopi y el Ministerio Público, al prescindir de una actuación que supone un sobre costo innecesario (en término de tiempo y uso de recursos de personal), respecto de un documento público (informe técnico), que no posee la calidad de pericia o prueba testimonial, que amerite ratificación por parte del funcionario emisor del informe.

Para mayor información, nos remitimos al siguiente cuadro comparativo a fin de demostrar que la finalidad de negar expresamente la naturaleza de pericia y declaración testimonial fue una decisión de política legislativa. Dicha política priorizó la reducción de costos de transacción, tanto para la persecución penal de los delitos contra la propiedad industrial, así como la emisión de dichos informes por parte de las Direcciones competentes.

Propuesta normativa	Texto vigente	Comentario
<p>DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES</p> <p>TERCERA- Informe Técnico</p> <p>En los delitos contra la propiedad industrial, previamente a que el Ministerio Público emita acusación u opinión, según sea el caso, las Direcciones competentes del Indecopi deben emitir un informe técnico dentro del término de cinco días. Dicho informe técnico no tiene la calidad de</p>	<p>DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES</p> <p>TERCERA.- Informe Técnico</p> <p>En los delitos contra los derechos de propiedad industrial, previamente a que el Ministerio Público emita acusación u opinión, según sea el caso, la Dirección Competente del INDECOPI, deberá emitir un informe técnico dentro del término de cinco días.</p>	<p>Se precisa la naturaleza de los Informes Técnicos, documentos emitidos por las Direcciones de propiedad industrial de Indecopi, en el marco de las investigaciones penales impulsadas por el Ministerio Público en materia de Propiedad Industrial, a fin de no darle el tratamiento de Pericia sujeta a la formalidad de ratificación, simplificando con ello, el procedimiento del Ministerio Público y reduciendo los costos de</p>

Propuesta normativa	Texto vigente	Comentario
documento pericial ni testimonial, no estando sujeto a ratificación por parte del funcionario emisor del informe.		envío de funcionarios de la DIN y DSD a las diferentes sedes del Ministerio Público a nivel nacional, para ratificarse en el contenido y firma de un documento público.

Imagen 3 – Cuadro comparativo incluido en la exposición de motivos del decreto legislativo 1397

Ahora bien, teniendo claro cuál fue la razón que motivó a que el legislador niegue expresamente la calidad de dictamen pericial y declaración testimonial al *informe técnico* del INDECPI, cabe preguntarnos ¿entonces qué tipo de medio probatorio es? En este punto, conviene recordar cuáles son los medios probatorios que regula el sistema jurídico en el Perú. Para tal efecto, debemos remitirnos al artículo 192 del Código Procesal Civil (en adelante, 'CPC') peruano, que señala lo siguiente:

Artículo 192.- Son medios de prueba típicos:

1. La declaración de parte;
2. La declaración de testigos;
3. Los documentos;
4. La pericia; y
5. La inspección judicial.

... el *informe técnico* no es ni una declaración de testigo ni una pericia (por mandato expreso de Ley)...

Así, el *informe técnico* no es ni una declaración de testigo ni una pericia (por mandato expreso de Ley). Tampoco es una declaración de parte (pues la oficina competente que la emita no es parte en el proceso penal) ni es una inspección judicial (porque quien la emita no es la judicatura que resuelve). Específicamente, somos de la postura que el *informe técnico* es un documento público escrito, conforme a los artículos 233, 234 y 235, numeral 1, del CPC, tal como se lee a continuación:

Artículo 233.- Es todo escrito u objeto que sirve para acreditar un hecho.

Artículo 234.- Son documentos los escritos públicos o privados, los impresos, fotocopias, facsímil o fax, planos, cuadros, dibujos, fotografías, radiografías, cintas cinematográficas, microformas tanto en la modalidad de microfilm como en la modalidad de soportes informáticos, y otras reproducciones

de audio o video, la telemática en general y demás objetos que recojan, contengan o representen algún hecho, o una actividad humana o su resultado.

Artículo 235.- Es documento público:

1. El otorgado por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones; (...)

Esta afirmación es pacífica incluso con la misma clasificación de medios probatorios que regula el Nuevo Código Procesal Penal (en adelante, 'NCP') peruano. En efecto, ya vimos que el *informe técnico* no es una pericia ni testimonio (por mandato expreso de Ley). Por tanto, y a la luz de dicha esta segunda clasificación, es válido afirmar que el *informe técnico*:

- Tampoco es una confesión porque el funcionario público emisor no es la parte imputada.
- Tampoco es susceptible de careo, ya que el *informe técnico* no es una testimonial.
- Tampoco implica un reconocimiento, pues no es necesario individualizar a la persona emisora.
- Por la naturaleza de la oficina competente, tampoco es una inspección judicial ni reconstrucción (ya que éstas sólo son emitidas por el Juez o el Fiscal, durante la investigación preparatoria).
- Tampoco es una *prueba especial*, ya que el artículo 201-A del NCP sólo contempla expresamente como tal a los informes técnicos oficiales especializados de la Contraloría General de la República

Es importante parar en este último punto (léase, *prueba especial*). Tal como se lee del propio artículo 201-A precitado, se observa que el legislador describe características únicas, tales como: *i)* atribuye a este medio probatorio una calidad específica (pericia institucional extraprocesal), *ii)* reglas para examen o interrogatorio, *iii)* permite aclaración, y *iv)* hasta establece la regla procesal para su valoración probatorio. Todo ello se desprende del texto que citamos a continuación:

Artículo 201-A.- Informes técnicos oficiales especializados de la Contraloría General de la República

Los informes técnicos especializados elaborados fuera del proceso penal por la Contraloría General de la República en el cumplimiento de sus funciones tienen la calidad de pericia institucional extraprocesal cuando hayan servido de mérito para formular denuncia penal en el caso establecido por el literal b) del inciso 2 del artículo 326 del presente Código o cuando habiendo sido

elaborados en forma simultánea con la investigación preparatoria sean ofrecidos como elemento probatorio e incorporados debidamente al proceso para su contradicción.

La respectiva sustentación y el correspondiente examen o interrogatorio se efectúa con los servidores que designe la entidad estatal autora del informe técnico.

Cualquier aclaración de los informes de control que se requiera para el cumplimiento de los fines del proceso deberá ser solicitada al respectivo ente emisor.

El juez desarrolla la actividad y valoración probatoria de conformidad con el inciso 2 del artículo 155 y el inciso 1 del artículo 158 del presente Código.

Estas características únicas del artículo 201-A del NCPP no se presentan en las disposiciones normativas que regulan los delitos contra la propiedad intelectual. Siendo ello así, somos de la postura de acudir a una interpretación sistemática del artículo 188 del NCPP y el artículo 239 del CPC para arribar a una conclusión:

Artículo 188.- Requerimiento de informes

El Juez o el Fiscal durante la Investigación Preparatoria podrá requerir informes sobre datos que consten en registros oficiales o privados, llevados conforme a Ley. (...). (Énfasis agregado)

Artículo 239.- Informes

Se puede pedir a los funcionarios públicos que informen sobre documentos o hechos. Los informes se presumen auténticos.

En los casos previstos por la ley se puede pedir a particulares informes sobre documentos o hechos. Los informes tendrán la calidad de declaración jurada. (Énfasis agregado)

En ese sentido, nos reafirmamos en que los *informes técnicos* que emite el INDECOPI en los delitos contra la propiedad intelectual son documentos escritos públicos. Específicamente, reciben la nomenclatura y tratamiento de los *informes* como medio probatorio.

... nos reafirmamos en que los *informes técnicos* que emite el INDECOPI en los delitos contra la propiedad intelectual son documentos escritos públicos. Específicamente, reciben la nomenclatura y tratamiento de los *informes* como medio probatorio...

IV. Equiparación del *informe técnico* como requisito de procedibilidad

Para abordar este análisis, es importante explicar qué son los 'medios técnicos de defensa'. Éstos son herramientas procesales al alcance del imputado y que están regulados en los artículos 4 y 5 del Código de Procedimientos Penales:

"Artículo 4.- Contra la Acción Penal pueden promoverse:

- a) Cuestiones Previas y
- b) Cuestiones Prejudiciales

Las Cuestiones Previas proceden cuando no concurre un **requisito de procedibilidad** y pueden plantearse en cualquier estado de la causa o resolverse de oficio. Si se declara fundada, se anulará lo actuado dándose por no presentada la denuncia. (...)."

"Artículo 5.- Contra la Acción Penal pueden deducirse las Excepciones de Naturaleza de Juicio, Naturaleza de Acción, Cosa Juzgada, Amnistía y Prescripción. (...)."

Así, los *requisitos de procedibilidad* son 'aquellas causas que condicionan el ejercicio de la acción penal y sin cuya presencia no es posible promoverla.' (Ulloa Reyna, 2011). Cuando falta un *requisito de procedibilidad*, se puede interponer el medio técnico de defensa denominado 'cuestión previa'. Ambos conceptos de naturaleza procesal coexisten y no se pueden explicar por separado.

¿La ausencia del *informe técnico* del INDECOPI implica que no se ha cumplido con un *requisito de procedibilidad*? Para el autor precitado, el *informe técnico* sería un requisito de procedibilidad, frente al cual cabe oponer una cuestión previa:

"Son requisitos de procedibilidad, por ejemplo, (...). El informe técnico que deberá emitir la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi para promover acción penal por delitos contra los derechos de autor previstos en los artículos 216° al 221° del Código Penal." (pág. 282)

Algunos operadores jurídicos competentes en la persecución del delito contra la propiedad intelectual también consideran que el *informe técnico* sería un requisito de procedibilidad. Una muestra de ello la encontramos en un dictamen fiscal emitido por el Ministerio Público, específicamente la 2° Fiscalía Provincial Penal especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual de Lima (2016) opinó en un proceso judicial lo siguiente:

“Estando a lo expuesto, se debe precisar que en la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 822, relativo al delito contra los Derechos de Autor y Conexos, así como en la Tercera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 1075, relativo al delito contra la propiedad industrial, se establece respectivamente: “Que en los delitos contra los derechos de autor y derechos conexos, y en los delitos contra los derechos de propiedad industrial, previamente a que el Ministerio Público emita acusación u opinión, según sea el caso, la Dirección Competente del INDECOPI, deberá emitir un informe técnico dentro del término de cinco días”; en ese sentido el Informe Técnico constituye un requisito de procedibilidad sin el cual no se puede emitir pronunciamiento de fondo.” (Énfasis agregado).

En esa misma línea, encontramos también un auto de sobreseimiento expedido por el 6° Juzgado Penal de Lima (2016), en el cual se acoge dicha postura lo siguiente:

- “5.- Que, conforme se advierte de los actuados, no obra en autos éste requisito de procedibilidad (Informe Técnico de INDECOPI), sobre los delitos contra los derechos de Autor y al delito contra la Propiedad Industrial, requisito fundamental para emitir pronunciamiento de conformidad lo establecido por el decreto Legislativo Ochocientos Veintidós, y el Decreto Legislativo N° 1075, sin los cuales esta Judicatura no puede acreditar la existencia de la infracción a los derechos intelectuales (Derechos de Autor y Derechos de Propiedad Industrial) presuntamente cometidos por los procesados.
- 6.- De lo expuesto se puede colegir que no existe suficientes evidencias o indicios en contra de los procesados; se debe tener en cuenta que no existe suficientes elementos que permita concluir con certeza la realización de los hechos instruidos puesto que hasta la fecha no se recabado el Informe Técnico de INDECOPI conforme estaba solicitado en autos, la cual constituye un requisito de procedibilidad en el presente delito, para así acreditar la individualización de los agraviados, así como establecer la infracción penal de cada uno de los imputados. (...)” (Énfasis agregado).

Este mismo razonamiento no sólo se ha detectado en la persecución de delitos contra la propiedad industrial. También se ha encontrado en la persecución de delitos contra el derecho de autor. Así, una muestra de ello la encontramos en el siguiente pronunciamiento del 3° Juzgado Penal Transitorio de Reos Libres del Callao (2013), como se observa a continuación:

“(…) resultaba relevante identificar el medio de prueba que acredite la calidad de autor de la obra audio visual “(…)” que viene ejerciendo a la actualidad la empresa (…), en tal sentido en aplicación del Principio de Presunción de Inocencia consagrado en el artículo dos, inciso 24 – Letra “e” de nuestra Constitución Política del Estado, NO se ha acreditado la titularidad o la autoría de la obra audiovisual “(…)” sobre la comisión del ilícito penal imputado contra la procesada por no haberse logrado recabar el Informe Técnico de INDECOPI respecto al registro de la obra audiovisual.” (Énfasis agregado).

Un pronunciamiento similar en la persecución del delito contra el derecho de autor encontramos también por parte del 1° Juzgado Penal Liquidador del Callao (2017), el cual resolvió lo siguiente:

“(…) Por último, mediante Dictamen Fiscal N° 079-2016 (fjs 569-572) se requirió a la Dirección de Derechos de Autor del INDECOPI elaborar un Informe Técnico de conformidad con la Primera Disposición del Decreto Legislativo N° 822 sobre vulneración de derechos de autor. En suma, no se ha cumplido con el requisito formal, el cual tiene carácter obligatorio, no pudiéndose determinar si se ha producido la afectación de los derechos de autor de la empresa agraviada; en los hechos materia de investigación.” (Énfasis agregado).

V. Más allá de la praxis: el *informe técnico* no es requisito de procedibilidad

No obstante, nuestro análisis nos lleva a una conclusión contrario a la anterior. Para tal efecto, realizamos una interpretación sistemática de otras disposiciones normativas reguladas en el propio Código Penal y el NCPP. Para tal efecto, partimos del *principio de legalidad* que rige al derecho penal y procesal penal, en general. Dicho principio jurídico está regulado en el artículo 65, numeral 5, del NCPP, conforme se observa a continuación:

“Artículo 65. La investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal
(…)

5. El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, en la investigación del delito, observan en todo momento el principio de legalidad, pudiendo establecer programas de capacitación conjunta que permitan elevar la calidad de sus servicios.” (Énfasis agregado)

Una de los sub principios que se derivan del principio de legalidad es el principio de tipicidad o de taxatividad. Conforme indica el Tribunal Constitucional (2004), dicho principio es un límite que obliga a que exista un nivel de precisión que permita entender a cualquier justiciable la ley, conforme se desprende a continuación:

El subprincipio de tipicidad o taxatividad constituye una de las manifestaciones o concreciones del principio de legalidad respecto de los límites que se imponen al legislador penal o administrativo, a efectos de que las prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o administrativas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica, comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal. (Énfasis agregado)

Ahora bien, doctrina nacional (Cristóbal Támara, 2020) desarrolla este concepto y puntualiza que dicho sub principio de taxatividad tiene como objetivo una interpretación fuera de lo que persigue la Ley Penal. En efecto, dicho sub principio persigue la mayor claridad y precisión posible de la Ley Penal, tal como se observa a continuación:

Es preciso insistir en que el principio de taxatividad previene contra cualquier posibilidad de interpretación antojadiza y desleal de la ley penal, ya sea por consideraciones del lenguaje o por las variaciones respecto a sus significados (proposiciones jurídicopenales), ya que así se incurriría en una incertidumbre legal. Lo más importante es que, bajo este principio, la ley penal se perciba objetivamente, en claridad y precisión en la medida de lo posible, de modo que se cumplan los fines de garantía del derecho penal. (Énfasis agregado)

La aplicación práctica del sub principio de tipicidad o taxatividad tiene relación directa con el presente extremo, con relación al *informe técnico* entendido como *requisito de procedibilidad*. En efecto, una lectura sistemática de nuestro derecho penal nos permite identificar que, en los delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios (en la modalidad de atentado contra el sistema crediticio) que están regulados en los artículos 209, 210 y 211 del Código Penal, se regula un *informe técnico* que expresamente ha sido regulado como *requisito de procedibilidad*. En efecto, la novena disposición final de la ley 27146 (Ley de Fortalecimiento del Sistema de Reestructuración Patrimonial) señala que:

Novena.- Requisito de procedibilidad

Antes de ejercer la acción penal por los delitos a que se refieren los Artículos

209, 210 y 211 del Código Penal, en lo relacionado con la materia de reestructuración patrimonial, el Fiscal deberá solicitar el *informe técnico del INDECOPI*, el cual deberá emitirlo en el término de 5 (cinco) días hábiles. Dicho informe deberá ser valorado por los órganos competentes del Ministerio Público y del Poder Judicial en la fundamentación de los dictámenes o resoluciones respectivas. (Énfasis agregado)

Es importante precisar que la ley 27146 se encuentra derogada, pero la novena disposición final precitada ha sido recogida por el decreto supremo 014-99-ITINCI, Texto Único Ordenado de la Ley de Reestructuración Patrimonial, publicado el 01-11-1999.

Esa indicación expresa de *requisito de procedibilidad* en la sumilla no está presente en la primera disposición final de la LDA ni la tercera disposición final del DLPI. Por tanto, es una afirmación válida sostener que, a diferencia de los delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios, en los delitos contra la propiedad intelectual no se regula el *informe técnico* como *requisito de procedibilidad*.

No obstante, y siempre bajo una lectura sistemática del derecho penal, los delitos contra la propiedad intelectual no son los únicos delitos en el que el *informe técnico* no ha sido regulado como *requisito de procedibilidad*. En efecto, la misma omisión también se presenta en los delitos contra el orden financiero y monetario (en la modalidad de delitos financieros) regulados por los artículos 245-A y 251-A y 251-B del Código Penal se observa lo siguiente:

“Artículo 245-A.- Falsedad de información presentada por un emisor en el mercado de valores

(...)

Previamente a la formalización de la denuncia respectiva, el Ministerio Público deberá requerir un informe técnico a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), que será emitido dentro del plazo de quince (15) días de solicitado, vencido el cual resolverá.” (Énfasis agregado)

“Artículo 251-A.- Uso indebido de información privilegiada - Formas agravadas

(...)

Previamente a la formalización de la denuncia respectiva, el Ministerio Público deberá requerir un informe técnico a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), que será emitido dentro del plazo de quince (15) días de solicitado, vencido del cual resolverá.” (Énfasis agregado)

“Artículo 251-B.- Manipulación de precios en el mercado de valores

(...)

Previamente a que el Ministerio Público formalice la denuncia respectiva, se deberá contar con un informe técnico emitido por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev).” (Énfasis agregado)

En estos delitos, la norma especial relacionada tampoco contempla a tales informes técnicos como requisitos de procedibilidad.

Llegado a este punto, debemos responder a una inquietud del lector: ¿por qué insistimos con el carácter expreso de regular un informe técnico como requisito de procedibilidad? Porque la propia Corte Suprema de la República (2010) ya se ha pronunciado en este extremo de la siguiente manera:

“**Sexto:** Que los requisitos de procedibilidad son elementos que condicionan el ejercicio de la acción penal y sin cuya presencia no es posible promoverla; que es requisito de procedibilidad solo aquel expresamente requerido en el texto del tipo penal; si la condición no se encuentra expresamente establecida en la ley no es posible afirmar la concurrencia de requisito de procedibilidad.” (Énfasis agregado)

¿El *informe técnico* del INDECOPI en los delitos contra la propiedad intelectual están regulados EXPRESAMENTE como requisito de procedibilidad? La respuesta es claramente, no. El texto de una disposición normativa podría parecerse a algún requisito de procedibilidad que sí está regulado como tal en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, si el legislador penal no lo ha regulado previa y expresamente como *requisito de procedibilidad*, resultaría arbitrario sostener que estamos frente a uno.

La interpretación del máximo órgano del Poder Judicial también encuentra eco en disposiciones normativas de índole procesal. En efecto, el otrora artículo 77° del Código de Procedimiento Penales, el cual señalaba: “*Si el Juez considera que no procede el inicio del proceso expedirá un auto de No Ha lugar. Asimismo, devolverá la denuncia si estima que le falta algún elemento de procedibilidad expresamente señalado por la ley.*” (Énfasis agregado).

Es importante anotar que el texto artículo precitado entró en vigencia en el Perú en mérito al artículo 1 de la ley 28117 (publicado el 10-12-2003) y se estuvo vigente hasta su modificatoria, mediante el artículo 3 del decreto legislativo 1206, publicado el 23 septiembre 2015, el mismo que entró en vigencia a los sesenta días de su publicación.

Así, los *requisitos de procedibilidad* son contemplados de manera expresa y previa por el legislador penal. Para que el *informe técnico* del INDECOPI en los delitos

contra la propiedad intelectual sea considerado un *requisito de procedibilidad*, debería estar contenido en el Código Penal, el NCPP o una Ley Penal Especial.

VI. De la ausencia de un *informe técnico*

De una lectura de la primera y tercera disposiciones finales que regulan los *informes técnicos* en los delitos contra la propiedad intelectual, el lector podrá advertir que no se señala cuál es la consecuencia jurídica en caso de inobservancia del informe técnico del INDECOPI. Ahora bien, ¿Es posible jurídicamente suplir la información que debería brindar dicho organismo público descentralizado? Depende.

Habiendo desarrollado la naturaleza constitutiva del derecho de propiedad industrial y la naturaleza declarativa del derecho de autor, consideramos que es viable -en aras de colaborar con la investigación fiscal- suplir dichos documentos escritos públicos con otros documentos que, por lo menos, tengan la capacidad de suplir el grado de convicción suficientes al de los *informes técnicos* precitados.

Por un lado, en el caso de la persecución del delito contra el derecho de autor, tanto el Ministerio Público como la parte agraviada pueden probar por cualesquiera de los medios probatorios los aspectos sustanciales alrededor del derecho de autor vulnerado (bien jurídico protegido). No obstante, para causar el mismo grado de convicción al de un documento escrito público (como lo es el *informe técnico*), es recomendable acudir a un documento escrito de fecha cierta que permita a la autoridad competente determinar, por ejemplo, la titularidad del derecho moral, o la transferencia de la titularidad de algún o todos los derechos patrimoniales. Para tal efecto, la certificación notarial donde conste la autoría de quien alegue ser parte agraviada será fundamental.

Por otro lado, en el caso de la persecución del delito contra la propiedad industrial, tanto el Ministerio Público como la parte agraviada también podrían acreditar los aspectos sustanciales alrededor de, por ejemplo, la marca infringida (bien jurídico protegido). No obstante, dada su naturaleza constitutiva, no cualquier medio probatorio probará aspectos fundamentales como la existencia del mismo derecho o la transferencia de titularidad. Para tal efecto, una copia certificada y con la fecha más actual posible del certificado de registro de marca, emitida por la propia Dirección de Signos Distintivos, tiene perfectamente la misma fuerza y finalidad probatoria para causar convicción respecto del derecho invocado.

Por tanto, consideramos que es posible jurídicamente suplir el documento público escrito (léase *informe técnico*) en la persecución de delitos contra los derechos intelectuales. Para tal efecto, la participación y nivel de colaboración de la

parte agraviada es fundamental, pues es quien está en mejor posición para ofrecer medios probatorios que cause convicción suficiente en la autoridad competente.

VII. Del rol del *informe técnico* en la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual

Ahora bien, ¿qué rol cumple el *informe técnico* en los delitos intelectuales? Nuevamente, dependerá del delito perseguido. Por un lado, si se investiga un delito contra el derecho de autor, los resultados del *informe técnico* son meramente declarativos, pues la inscripción o no de un derecho no determina la existencia de un derecho sustantiva. Además, como hemos señalado anteriormente, se admite en prueba en contrario, incluso frente a lo que pueda decir el registro de obras que administre el Derecho de Autor. La obligación legal del editor de solicitar el registro de la obra, conforme se regula en el artículo 99, inciso 'h', de la LDA no enerva la presunción *iuris tantum* antes señalada.

Por otro lado, si se investiga un delito contra la propiedad industrial, dependerá de qué tipo de derecho ha sido infringido.

Artículo 222.- Será reprimido (...), quien en violación de las normas y derechos de propiedad industrial, almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, oferte, distribuya, venda, importe o exporte, en todo o en parte:

- a. Un producto amparado por una patente de invención o un producto fabricado mediante la utilización de un procedimiento amparado por una patente de invención obtenidos en el país;
- b. Un producto amparado por un modelo de utilidad obtenido en el país;
- c. Un producto amparado por un diseño industrial registrado en el país;
- d. Una obtención vegetal registrada en el país, así como su material de reproducción, propagación o multiplicación;
- e. Un esquema de trazado (tipografía) registrado en el país, un circuito semiconductor que incorpore dicho esquema de trazado (topografía) o un artículo que incorpore tal circuito semiconductor;
- f. Un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o similar a una marca registrada en el país." (Énfasis agregado)

Por tanto, podemos observar que los elementos de propiedad industrial protegidos por el derecho penal peruano son: *i)* la patente de invención; *ii)* el modelo

de utilidad; *iii*) el diseño industrial; *iv*) la obtención vegetal; *v*) el esquema de trazado (tipografía) o un circuito semiconductor (topografía); y *vi*) la marca. Claramente, no son todos los elementos de la propiedad industrial reconocidos, pues existen otros que no fueron considerados por el legislador (por ejemplo, el nombre comercial).

Siguiendo la línea de pensamiento, el *informe técnico* del INDECOPI debe estar orientado a probar que la actividad económica investigada (léase, almacenar, fabricar, utilizar con fines comerciales, ofertar, distribuir, vender, importar o exportar) involucra la existencia de alguno de los derechos de propiedad industrial precitados. No le corresponde al INDECOPI determinar si determinada actividad económica ha sido realizada vulnerando alguna norma o derecho de propiedad industrial. Es tarea del Ministerio Público investigar si alguna de tales actividades fue realizada ilícitamente. Para tal efecto, debe partirse de la premisa de que existe un derecho de propiedad industrial y se determinará si éste fue infringido o no si el titular emitió algún tipo de autorización o consentimiento a la actividad económica que involucra su derecho de exclusiva.

No obstante, creemos que sí existe un único escenario en el cual el *informe técnico* ya no es sólo un documento escrito público cuya fuerza probatoria puede probarse por otro medio probatorio de su mismo nivel. Hay una excepción en la cual el informe técnico es *indispensable* para determinar si existe un delito o no. Nos referimos al caso específico del delito contra la propiedad industrial, en la modalidad de uso no autorizado de un signo similar a una marca.

No resulta ocioso la siguiente precisión: sólo hablamos de marca cuando un signo distintivo ha sido inscrito en el registro jurídico correspondiente (es decir, no será marca si no está registrado). Por tanto, donde el legislador dice ‘marca no registrada’, creemos que la lectura correcta es ‘signo distintivo’.

Ahora bien, como habrá notado el lector, el derecho penal peruano sanciona la similitud de signos distintivos con marcas. Esto se debe a que en el ámbito administrativo también se sanciona dicha similitud, pero no sólo para tutelar el interés particular del titular de la marca, sino también para tutelar el interés colectivo de los consumidores. En efecto, de una lectura rápida del artículo 45 de la DLPI se observa que:

“Artículo 45.- Determinación de semejanza

A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios: (...)” (Énfasis agregado).

Lo anterior explica por qué el artículo precitado regula los criterios para establecer si hay semejanzas entre signos que puedan inducir a riesgo de confusión. Es más,

los artículos subsiguientes desarrollan incluso criterios adicionales al momento de comprar signos denominativos (art. 46), figurativos (art. 47) y mixtos (art. 48). Incluso, el DLPI prevé hasta el supuesto de semejanza conceptual de signos (art. 49).

Si esto es así, resulta claro que éste es el único escenario donde sólo INDECOPI puede determinar si existe una infracción o no a una marca, vía semejanza de signos distintivos que resultan confundibles entre sí. Este razonamiento ha sido tomado por el legislador penal y por eso es que se sanciona que un signo distintivo sea similar a una marca. Esa similitud sólo la puede determinar un organismo técnico, aplicando la normativa especial que permita realizar dicho análisis de confundibilidad.

Por lo anteriormente analizado, coincidimos con el análisis y decisión en algunos pronunciamientos jurisdiccionales en los que se tuvo que resolver este supuesto de excepción sin recabar el informe técnico del INDECOPI y, por tanto, no se pudo determinar si existía o no un signo distintivo confusamente similar a una marca. Así, como muestra de lo anterior, nos remitimos a un pronunciamiento del 9° Juzgado Penal del Callao (2015), el cual señala que:

“Sin embargo, se tiene que durante el transcurso de la investigación, no se ha acreditado el grado de confundibilidad o similitud por parte de INDECOPI, pues este organismo público especializado con personería jurídica de derecho público interno, es el encargado de la sistematización del registro y titularidad de los derechos de los titulares de las marcas que registren sus productos, por tanto, le corresponde pronunciarse técnicamente con el fin de realizar el referido análisis de similitud o confundibilidad de marcas, ya que en este tipo de delitos el bien jurídico protegido lo constituye el derecho a la utilización de manera exclusiva de determinados productos o la explotación exclusiva, concendiéndosele al titular de la marca la propiedad de la misma. De modo tal, que tiene el rango de pericia, como lo sostiene el Ministerio Público, y que es fundamental para la delimitación y valoración de la conducta típica, no permite con certeza y convicción concluir en la materialidad del delito, mucho menos en la responsabilidad penal del imputado (...).” (Énfasis agregado).

Conclusiones

- Bajo una interpretación sistemática del artículo 188 del NCPP y el artículo 239 del CPC, los *informes técnicos* que emite el INDECOPI en los delitos contra la propiedad intelectual son documentos escritos públicos. El

informe técnico del INDECOPI recibe la nomenclatura y tratamiento de los *informes* como medio probatorio.

- Dependiendo del tipo de delito contra la propiedad intelectual, el *informe técnico* será determinante. Por un lado, en la persecución de los delitos contra la propiedad industrial, sólo un documento público emitido por el INDECOPI (por ejemplo, el informe técnico) tendrá la fuerza probatoria suficiente para confirmar a la Fiscalía competente que existe un derecho sustancial válido y eficaz (si, en efecto, existe un elemento de propiedad industrial protegido), sobre la base del registro. Por su parte, en la persecución de los delitos contra el derecho de autor y derechos conexos, no será indispensable contar con el documento público en mención, pues la existencia, validez y eficacia del derecho sustancial se puede probar por cualquier medio probatorio y no sólo con el registro.
- Es válido sostener que, a diferencia de los delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios, en los delitos contra la propiedad intelectual el *informe técnico* no constituye un *requisito de procedibilidad*.
- Los delitos contra la propiedad intelectual no son los únicos en el cual no se califica al *informe técnico* como *requisito de procedibilidad*, puesto que lo mismo sucede con los delitos contra el orden financiero y monetario (en la modalidad de delitos financieros) regulados por los artículos 245-A y 251-A y 251-B del Código Penal.
- De conformidad con el sub principio de tipicidad o taxatividad, si el legislador penal no ha regulado previa y expresamente un determinado medio probatorio (léase, un informe técnico) como *requisito de procedibilidad*, resultaría arbitrario sostener que estamos frente a uno.

... Es posible jurídicamente suplir el documento público escrito (léase *informe técnico*) en la persecución de delitos contra los derechos intelectuales. ...

- Es posible jurídicamente suplir el documento público escrito (léase *informe técnico*) en la persecución de delitos contra los derechos intelectuales. Para tal efecto, la participación y nivel de colaboración de la parte agraviada es fundamental, pues es quien está en mejor posición

para ofrecer medios probatorios que cause convicción suficiente en la autoridad competente.

- En la persecución de los delitos contra la propiedad industrial, el rol del *informe técnico* del INDECOPI se centrará en acreditar la existencia y otros aspectos sustantivos respecto de: *i)* la patente de invención; *ii)* el modelo de utilidad; *iii)* el diseño industrial; *iv)* la obtención vegetal; *v)* el esquema de trazado (tipografía) o un circuito semiconductor (topografía); y *vi)* la marca. No le corresponde al INDECOPI determinar si alguna actividad económica ha sido realizada vulnerando alguna norma o derecho de propiedad industrial, pues eso es tarea del Ministerio Público.

... Sólo existe una excepción en la cual el *informe técnico* es *indispensable* para determinar si existe un delito o no: en el caso específico del delito contra la propiedad industrial, en la modalidad de uso no autorizado de un signo similar a una marca...

- Sólo existe una excepción en la cual el *informe técnico* es *indispensable* para determinar si existe un delito o no: en el caso específico del delito contra la propiedad industrial, en la modalidad de uso no autorizado de un signo similar a una marca. Solamente el INDECOPI puede determinar si un signo distintivo es confusamente similar a una marca.

Bibliografía

Fuentes de información

- Acuerdo Plenario 2-2007/CJ-116 (Salas Penales Permanentes y Transitorias 16 de noviembre de 2007).
- Auto de calificación de recurso de casación, 002-2010-Lambayeque (Sala Penal Permanente 6 de abril de 2010).
- Auto de sobreseimiento, Exp. 04885-2010-0-0701-JR-PE-09 (3° Juzgado Penal Transitorio de Reos Libres del Callao 31 de octubre de 2013).
- Auto de sobreseimiento, Exp. 02361-2013-0-0701-JR-PE-09 (9° Juzgado Penal del Callao 29 de octubre de 2015).
- Auto de sobreseimiento, Exp. 20646-2012-0-1801-JR-PE-06 (6° Juzgado Penal de Lima 30 de setiembre de 2016).
- Auto de sobreseimiento, 04885-2010-0701-JR-PE-09 (1° Juzgado Penal Liquidador del Callao 27 de junio de 2017).
- Cristóbal Támara, T. (2020). El principio de legalidad como exigencia mínima de legitimación del poder penal del Estado. *Revista Oficial del Poder Judicial*, XII(14), 249-266. doi:<https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/ropj/article/view/267>
- Dictamen Fiscal 029-2016, (2° Fiscalía Provincial Penal especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual de Lima 3 de marzo de 2016).
- Don Gonzalo Antonio Costa Gómez y doña Martha Elizabeth Ojeda Dioses vs. Municipalidad Provincial de Tumbes, 2192-2004-AA /TC (Tribunal Constitucional 11 de octubre de 2004).
- Ulloa Reyna, M. A. (2011). Los Medios Técnicos de Defensa. *Revista de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas*, IX(8), 279-292. Recuperado el 1 de mayo de 2023

Fuentes normativas

- Código Penal, aprobado por decreto legislativo 635.
- Código Procesal Civil, con Texto Único Ordenado aprobado por resolución ministerial 010-93-JUS.
- Decreto legislativo 822, "Ley sobre el Derecho de Autor"
- Decreto legislativo 1075, "Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común de Propiedad Industrial".
- Decreto legislativo 1391, 'Decreto Legislativo que simplifica procedimientos contemplados en normas con rango de Ley que se tramitan en el INDECOPI y precisa competencias, regulaciones y funciones del INDECOPI.'
- Decreto legislativo 1397, 'Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina'.
- Novena disposición final de la ley 27146 (Ley de Fortalecimiento del Sistema de Reestructuración Patrimonial).
- Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por decreto legislativo 957.

Creaciones generadas por Inteligencia Artificial: titularidad y responsabilidad en caso de infracción

*Camilo Echeverry Martínez **

Introducción

- I. Conceptualización de la Inteligencia Artificial**
- II. Inteligencia Artificial y normatividad vigente sobre propiedad intelectual**
- III. Casos relevantes y perspectivas**
- IV. La figura de la autoría en las creaciones generadas por Inteligencia Artificial**
- V. Responsabilidad ante infracciones a la propiedad intelectual por el uso de la Inteligencia Artificial**

Conclusión

Bibliografía



* **Camilo Echeverry Martínez.** Abogado de la Universidad de los Andes (Colombia) y Magister en Propiedad Intelectual de la misma Universidad. Contacto: camilocheverry@hotmail.com. Colombia.

Resumen

La creciente proliferación de creaciones generadas por inteligencia artificial ha planteado interrogantes significativos en el ámbito de la propiedad intelectual. Estos desafíos incluyen cuestiones sobre quién es el verdadero autor de una obra creada por un sistema inteligente y quién debe asumir la responsabilidad por las violaciones de derechos.

Palabras clave: Propiedad intelectual, inteligencia artificial, autoría, responsabilidad, tecnología, regulación, protección, infracciones.

Abstract

The creations generated through Artificial Intelligence pose challenges in the field of Intellectual Property. This article provides a legal approach to determining authorship and responsibility in creations generated by intelligent systems.

Keywords: *Intellectual property, artificial intelligence, authorship, responsibility, technology, regulation, protection, infringements.*

Introducción

Debido al auge que ha tenido la Inteligencia Artificial en la actualidad ha surgido un intenso debate para resolver las siguientes cuestiones: i) quiénes son los autores de las creaciones generadas por la Inteligencia Artificial y ii) en quién recae la responsabilidad cuando ciertos resultados infrinjan derechos de Propiedad Intelectual de terceros. Así entonces, existen distintos escenarios a analizar para resolver ambas cuestiones.

Bajo las circunstancias de cada caso concreto, la atribución de la autoría podría encontrar sustento en distintos intervinientes: los creadores de los sistemas de Inteligencia Artificial, los usuarios implicados o incluso los mismos sistemas.

En cuanto a la responsabilidad por los resultados que infringen derechos protegidos, se podría pensar que ésta es atribuible a los creadores de los sistemas inteligentes por la poca probabilidad de que otros actores estén involucrados de manera significativa en dichas las infracciones.

No obstante, si bien las diferentes hipótesis podrían de alguna manera justificarse en cada caso particular, existe un vacío legal que implica dificultades en la obtención de respuestas definitivas a los interrogantes planteados. En ese sentido, se buscará respaldar el argumento de que la ausencia de regulación adecuada en materia de Propiedad Intelectual para las acciones de la Inteligencia Artificial plantea desafíos importantes en la determinación de la autoría y la responsabilidad, por lo que dependen en última instancia de las especificidades de cada caso concreto. A través de esta reflexión, se busca abordar la problemática con el fin de aunar esfuerzos para promover avances en materia de actualización normativa que contribuyan a ofrecer soluciones concretas.

I. Conceptualización de la Inteligencia Artificial

Para entrar en contexto, es menester tratar de definir el concepto de Inteligencia Artificial. Por consiguiente, es válido traer a colación a Fernández (2021, p. 175), quién sostiene que, si bien no existe una definición universal, por lo general se reconoce como una disciplina de la informática cuyo fin es el desarrollo de máquinas y sistemas capaces de realizar actividades que normalmente requieren de la intervención de la inteligencia humana. De igual manera, este término se ha definido como “la capacidad de las máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones tal y como lo haría un ser humano” (Rouhiainen. 2018, p. 17). Por otra parte, Navas (2017, p. 24) afirma que

“se trata de emular las diversas capacidades del cerebro humano para presentar comportamientos inteligentes sintetizando y automatizando tareas intelectuales”.

Lo anterior indica que este peculiar tipo de inteligencia busca de alguna manera simular el alcance del intelecto humano, por lo que requiere de distintos métodos que le permitan acercarse, en términos de habilidades y capacidades cognitivas o intelectuales. Esto de alguna manera sería coherente con lo afirmado por Lopez & Meseguer (2017, p. 5) respecto a que “el objetivo último de la IA – lograr que una maquina tenga una inteligencia de tipo general similar a la humana- es de los más ambiciosos que se ha planteado la ciencia”.

Desde esa óptica, cabe mencionar que el transcurso del tiempo ha llevado a que la Inteligencia Artificial incluya actualmente técnicas específicas como el aprendizaje automático, mediante el cual utiliza datos estructurados o de entrenamiento que le permiten tomar decisiones propias sin ninguna programación previa y mejorar constantemente en sus resultados (Fernández, 2021, p. 175). Para acercarse a una definición más precisa, es válido citar a Murphy (2012, p. 1), quien sostiene que, al estar inmersos en la era del big data, se requieren métodos automatizados de análisis de datos. En ese sentido, afirma que justamente eso lo brinda el aprendizaje automático, al cual define como un conjunto de métodos que pueden detectar automáticamente patrones en los datos y luego utilizar los patrones descubiertos para predecir datos futuros o llevar a cabo otros tipos de toma de decisiones (Ibídem).

Es importante destacar que este enfoque propio de la Inteligencia Artificial presenta distintas modalidades. Una de ellas es el aprendizaje supervisado, mediante el cual se le proporcionan ejemplos de comportamientos de entrada y salida a los sistemas de Inteligencia Artificial, con el fin de que estos puedan generalizar a partir de dichos ejemplos y comportarse adecuadamente en situaciones futuras (Fernández, 2021, p. 27). Otra modalidad es la del aprendizaje de refuerzo, en el cual se deja libre al sistema de Inteligencia Artificial de tomar sus propias decisiones y se le proporciona una señal de recompensa para indicar si la decisión fue correcta o no (p. 28).

Bajo estas condiciones, vale la pena resaltar que dichos enfoques pueden verse materializados a través de distintos aplicativos de uso reciente como es el caso del famoso Chat GPT de OpenAI y de otros programas como Copilot de Microsoft, Bard de Google, ChatSonic de WriteSonic, entre otros. En el caso del Chat GPT, este sistema utiliza un tipo de aprendizaje supervisado en su mayoría, como puede verificarse al preguntarle al mismo aplicativo por qué tipo de aprendizaje automático utiliza. De esta manera, este responde que “el modelo GPT-3.5, en el que se basa ChatGPT, utiliza aprendizaje automático supervisado para su entrenamiento. El aprendizaje

automático supervisado implica alimentar al modelo con grandes cantidades de datos etiquetados, lo que le permite aprender a predecir la siguiente palabra o frase en función de los ejemplos proporcionados en los datos de entrenamiento” (Chat GPT, 2023).

Así entonces, este sistema de Inteligencia Artificial, como cualquier otro basado en aprendizaje automático, puede realizar por sí solo una gran cantidad de funciones tales como responder preguntas básicas, traducir documentos y hasta escribir ensayos o componer canciones. Esto también puede corroborarse al preguntarle al mismo aplicativo por el tipo de obras o soluciones que puede generar, para lo cual responde que “(...) contenido escrito, como artículos, informes, resúmenes, reseñas de productos, poesía, y más (...)” (Chat GPT, 2023), así como (...) “descripciones detalladas de productos, personajes, lugares o conceptos. También puede ayudar en la creación de contenido creativo, como historias, poemas y canciones (...)” (Ibídem). Lo anterior permite evidenciar que los sistemas de Inteligencia Artificial pueden generar resultados que en principio podrían enmarcarse en distintas formas de protección bajo la Propiedad Intelectual, de conformidad con la normatividad vigente.

En virtud de lo anterior, es preciso indicar que la Inteligencia Artificial ha causado un revuelo importante en la sociedad, pues ha contribuido en el mejoramiento de distintos procesos y actividades de la vida cotidiana. Sin embargo, el uso de estos sistemas también trae desafíos en cuanto a la protección de los derechos de Propiedad Intelectual. El hecho de que sea un sistema o máquina quién genera una creación de manera autónoma, pone en duda la autoría de la misma. Además, existe la posibilidad de que a partir de los resultados generados se infrinjan derechos protegidos.

II. Inteligencia Artificial y normatividad vigente sobre Propiedad Intelectual

Con el fin de evaluar si existen implicaciones legales para las creaciones generadas por Inteligencia Artificial, es pertinente hacer énfasis en la normatividad vigente sobre Propiedad Intelectual. En ese sentido, resulta válido traer a colación los tratados internacionales más relevantes, así como las disposiciones internas de algunos países, para verificar si efectivamente existen normas que abordan lo referente a este nuevo tipo de creaciones.

En esa dirección, es menester remitirse en primer lugar al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, el cual fue firmado en 1886

por 176 países y constituyó las bases para la protección de los derechos de autor. Cabe señalar que dicho tratado en su artículo 2 menciona las obras “artísticas y literarias” protegidas, sin embargo, no incluye expresamente a las obras generadas por Inteligencia Artificial. Esto demuestra, en principio, la falta de claridad que existe para establecer la autoría en este tipo de obras y, a su vez, para determinar en quién recae la responsabilidad ante posibles infracciones a terceros.

También existen otros tratados multilaterales importantes como es el caso del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que corresponde al primer anexo del Acuerdo Marrakech por el cual fue constituida la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1994. Lo establecido en dicho acuerdo aplica a los 164 miembros de la OMC y en él se abordan temas relacionados con la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de Propiedad Intelectual. Sin embargo, no comprende directamente los aspectos específicos relacionados con la Inteligencia Artificial y sus distintas modalidades de creación.

... los tratados de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor y sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, a pesar de incluir cuestiones tecnológicas y del entorno digital para su adaptación a las normas del derecho de autor, tampoco abarcan lo relacionado con el tipo de creaciones que puedan producir los sistemas inteligentes...

Lo mismo ocurre con otros acuerdos internacionales, como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Convenio de La Haya sobre el Reconocimiento Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, los cuales abordan temas relativos a la propiedad industrial pero no contienen expresamente normas que incluyan los tipos de creaciones que puedan generarse a partir de las acciones de la Inteligencia Artificial. Adicionalmente, los tratados de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor y sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, a pesar de incluir cuestiones tecnológicas y del entorno digital para su adaptación a las normas del derecho de autor, tampoco abarcan lo relacionado con el tipo de creaciones que puedan producir los sistemas inteligentes.

En cuanto a Latinoamérica, existen distintos tratados regionales por medio de los cuales se han regulado los aspectos derivados de la Propiedad Intelectual, como por

ejemplo la Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia), que corresponde al régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos. Dicha norma estipula expresamente en su artículo 2 que se entiende por autor a la persona física que realiza la creación intelectual, lo cual pone en duda la atribución de la autoría cuando se trate de obras generadas por Inteligencia Artificial. Además, si bien el artículo 4 incluye dentro de las obras protegidas a los programas de ordenador, no menciona las obras generadas a través de estos programas. De igual forma, se encuentra la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina, que establece el régimen común sobre propiedad industrial. No obstante, si bien aborda aspectos sobre la titularidad de las formas de protección y la atribuye a personas naturales o jurídicas, no contiene disposición alguna que claramente le aplique a las creaciones generadas por Inteligencia Artificial.

En ese orden de ideas, es preciso afirmar que la falta de claridad e inclusión de esta materia en los distintos tratados y convenios multilaterales, que en parte se debe a que la gran mayoría fueron adoptados con anterioridad al auge de la Inteligencia Artificial y su relevancia a nivel mundial, dificulta de alguna manera la toma de decisiones internas de cada estado para modificar o actualizar sus legislaciones, ya que por lo general estas se guían de los lineamientos y directrices internacionales. Colombia, por ejemplo, posee normas como la Ley 23 de 1982, que establece el régimen de derechos de autor en el país y señala que se entiende por obra individual la que sea producida por una sola persona natural. Si bien en principio esto reduce el debate sobre la autoría, dicha norma no incluye expresamente disposición alguna sobre su atribución en el caso de las obras generadas por Inteligencia Artificial.

Ahora bien, a pesar de que esta cuestión no ha sido abordada de manera concreta como se mencionó anteriormente, algunos países han incluido en sus normativas internas una figura que permite preservar las obras creadas por ordenador. Un ejemplo claro de ello es India, que cuenta con el Indian Copyright Act de 1957, el cual hace referencia en su artículo 2 a la interpretación de autor e incluye, en el caso de una obra generada por ordenador, a la persona que realiza los arreglos necesarios para la creación de la obra. De igual forma, el Reino Unido cuenta con el UK Copyright, Design and Patents Act de 1988, el cual define el tipo de obra generada por ordenador y establece en su artículo 9 que, en esos escenarios, es el autor quien realiza los arreglos necesarios para la creación de dicha obra. Adicionalmente, Irlanda posee el Ireland Copyright and Related Rights Act del 2000, el cual incluye en su artículo 21 la interpretación de autor como en India y establece que, para las obras generadas por ordenador, el autor es la persona que realiza los arreglos necesarios para esta creación.

En vista de esto, aunque las últimas normas mencionadas no son del todo claras ni específicas para aclarar el tema de la autoría y menos aún el de la responsabilidad ante posibles infracciones, podrían considerarse como las aproximaciones normativas vigentes de mayor relevancia sobre la materia y que pueden servir de base para eventuales regulaciones futuras.

III. Casos relevantes y perspectivas

Es oportuno señalar que en algunos países se han emitido decisiones que comprometen cuestiones relacionadas con la Propiedad Intelectual sobre las creaciones generadas por sistemas inteligentes. Si bien no resuelven de lleno la situación, estos casos pueden sentar precedentes y contribuir al desarrollo de la materia.

Como muestra, un Juez del Tribunal Federal de Australia declaró en 2021 que un sistema de Inteligencia Artificial puede considerarse como un inventor a la luz del régimen de patentes de dicho país (Currey & Owen, 2021). Esta decisión fue tomada a raíz de una solicitud internacional de patente que fue rechazada debido a que quien figuraba como inventor era el sistema de Inteligencia Artificial denominado DABUS (dispositivo de arranque autónomo de una conciencia unificada). En ese sentido, se señaló que en la Ley de patentes de Australia no existe ninguna disposición expresa que rechace la idea de que un sistema de Inteligencia Artificial pueda ser inventor (Ibídem).

Por otra parte, es importante resaltar la posición del Tribunal de Shenzhen de China en 2019, el cual reconoció los derechos de autor en favor de Tencent, una empresa que creó un programa de redacción de noticias denominado Dreamwriter. En este caso, Tencent demandó a otra empresa denominada Shanghai Yingxun Technology por reproducir sin autorización un texto elaborado por el sistema en mención, lo cual se resolvió mediante un fallo que declaró al demandado como responsable por la infracción de derechos de autor (Díaz, 2023).

Adicionalmente, en 2021 ocurrió una situación particular en la India, donde un sistema de Inteligencia Artificial denominado RAGHAV, fue reconocido como coautor de una obra de arte junto a su propietario. En esta ocasión, se presentaron dos solicitudes, una para reclamar la autoría única de la Inteligencia Artificial y otra para pedir la coautoría junto con el propietario. Finalmente, la primera fue negada y la segunda se aceptó bajo el argumento de que la Inteligencia Artificial no puede ser considerada la única creadora, ya que la intención de crear proviene del ser humano (Villalobos, 2022).

Contrario a esto, un Juez Federal de Estados Unidos ratificó la negación de protección por parte de la Oficina de Derechos de Autor sobre una obra de arte generada por Inteligencia Artificial, denominada "A Recent Entrance to Paradise". Dicho fallo proviene de una solicitud realizada casualmente por el mismo interesado en el caso de Australia, sin embargo, en esta jurisdicción se sostuvo que la autoría humana es un requisito fundamental de los derechos de autor y que estos no han ampliado su alcance como para proteger este nuevo tipo de obras generadas (El Espectador, 2023).

... el Parlamento Europeo aprobó, en 2022, tres informes que estudian cómo regular la Inteligencia Artificial y el tercero se refiere a derechos de Propiedad Intelectual para el desarrollo de tecnologías de Inteligencia Artificial...

Ahora bien, como avance en la materia, cabe destacar la posición adoptada por la Unión Europea para desarrollar un marco normativo general para regular la Inteligencia Artificial, lo cual contribuiría en gran medida a que otras naciones emprendan acciones al respecto. Es importante señalar que el Parlamento Europeo aprobó, en 2022, tres informes que estudian cómo regular la Inteligencia Artificial y el tercero se refiere a derechos de Propiedad Intelectual para el desarrollo de tecnologías de Inteligencia Artificial. Dicho documento hace énfasis en la necesidad de consolidar un sistema que promueva el desarrollo de la Inteligencia Artificial y a su vez, el registro de las patentes y los nuevos procesos creativos (Parlamento Europeo, 2023). Sin embargo, de acuerdo con el eurodiputado Renew Stéphane Séjourné, ponente del borrador, una cuestión a resolver es determinar a quién pertenece la Propiedad Intelectual de algo que se ha generado a través de la Inteligencia Artificial (Ibídem).

Por otra parte, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha establecido un Diálogo sobre Propiedad Intelectual e Inteligencia Artificial, en el cual, mediante distintas sesiones, se han compartido una serie de directrices sobre la protección de los derechos de Propiedad Intelectual en el contexto de estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, en la versión revisada del documento temático de la sesión No. 2, se indica que "una aplicación de IA puede generar obras creativas mediante el aprendizaje a partir de datos con técnicas de IA, tales como el aprendizaje automático. Los datos utilizados para el aprendizaje de la aplicación de IA pueden representar obras creativas sujetas al derecho de autor" (OMPI, 2020, p. 9), por lo

que se originan distintas incógnitas que requieren atención como la siguiente: “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?” (Ibídem). En ese contexto, cabe destacar que dichas pautas ofrecen orientación sobre cómo abordar las cuestiones de Propiedad Intelectual dentro de la coyuntura de la Inteligencia Artificial. Sin embargo, es menester que la OMPI sume esfuerzos para adoptar un tratado en conjunto que regule de manera específica estos asuntos.

A partir de lo anterior, si bien estos casos y posturas pueden constituir un paradigma que facilita el avance en esta materia, la falta de una normativa clara y concreta genera un vacío legal considerable. Además, el tema de la responsabilidad sigue estando notablemente indefinido. En consecuencia, es necesario abordar este tema a la mayor brevedad posible, con el fin de convertir cualquier progreso alcanzado en resultados concretos para poder llegar a definir la autoría de las obras generadas por Inteligencia Artificial y, a su vez, precisar el tema de la responsabilidad en caso de conflictos.

... los sistemas de Inteligencia Artificial tienen la capacidad de generar resultados determinados que pueden traducirse en distintas formas susceptibles de protección como las obras literarias, artísticas y los modelos de patentes...

IV. La figura de la autoría en las creaciones generadas por Inteligencia Artificial

Como fue mencionado, los sistemas de Inteligencia Artificial tienen la capacidad de generar resultados determinados que pueden traducirse en distintas formas susceptibles de protección como las obras literarias, artísticas y los modelos de patentes. Sin embargo, existe un desafío legal importante, ya que a pesar de que algunas de estas creaciones cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad vigente sobre Propiedad Intelectual, no es suficiente para determinar quién posee la autoría. En ese contexto, dada la evidente falta de claridad en la regulación, hay distintos escenarios a considerar para evaluar la atribución de la autoría cuando se hace uso de la Inteligencia Artificial.

Por lo tanto, es preferible retomar la discusión desde lo contemplado en las distintas legislaciones internas que comprenden lo relacionado con las

obras generadas por ordenador, como los casos de Reino Unido, Irlanda o India mencionados previamente. En esa medida, la atribución de la autoría depende de la contribución individual y le corresponde a quienes efectúan los arreglos necesarios para la creación de la obra, como se cita expresamente en tales normativas. Lo anterior no implica una solución efectiva para resolver el desafío planteado, pero permite centrar el debate en los siguientes supuestos: i) que la autoría sea atribuida a los creadores de los sistemas, que serían las personas encargadas de su diseño y programación, o ii) que quede en manos de los usuarios que interactúan con dichos programas. Esto es coherente con la premisa de que “la ley requiere un autor humano identificable porque los autores son propietarios de derechos de autor y al menos por ahora las computadoras no poseen la personalidad necesaria para mantener la propiedad” (Denicola, 2016, p. 286).

Así las cosas, resulta apropiado señalar que el primer supuesto podría justificarse bajo el entendido de que si el creador “mantiene a la máquina inteligente bajo su control e interactúa con ella aportando el factor humano relevante a la consecución de un resultado que cumple con los requisitos exigidos por la legislación sobre Propiedad Intelectual, será el autor de la obra protegida” (Fernández, 2021, p. 146). En esa medida, si se logra sustentar que el creador es quien establece los parámetros que le permiten al sistema crear obras y supervisa su funcionamiento, podría considerarse como el autor del respectivo resultado generado por el sistema de Inteligencia Artificial, si este puede ampararse bajo alguna forma de protección inherente a la Propiedad Intelectual.

En ese escenario, es válido traer a colación el caso *Nova Productions Ltd. v. Mazooma Games Ltd.* (2006) en Inglaterra, en el cual la autoría de los fotogramas individuales mostrados en la pantalla de un videojuego fue adjudicada al programador, que fue quien diseñó el aspecto de los elementos y estableció las reglas y la lógica usada para crearlos. (Fernández, 2011, p. 90). Por consiguiente, es factible indicar que lo establecido en dicho fallo sentó un precedente que podría ser útil para futuras decisiones o acciones en las que se determine la autoría de las creaciones generadas por sistemas de Inteligencia Artificial.

Del mismo modo, cabe mencionar que hay quienes comparten este planteamiento argumentando que como “el programador es el creador del algoritmo y este, a su vez, es el resultado de su esfuerzo creativo, una obra generada por computadora no existiría nunca sin el programador del algoritmo” (Vásquez, 2020, p. 224). En ese sentido, se entendería que la obra generada por Inteligencia Artificial es una obra derivada del programa de ordenador, por lo que el creador es quien debe ostentar la calidad de autor (*Ibidem*).

Por otra parte, también se ha planteado la hipótesis de que los usuarios de los sistemas de Inteligencia Artificial podrían ser vistos como los autores. De conformidad con Denicola (2016, p. 286-287) "un usuario de computadora que inicia la creación de una expresión generada por computadora debería ser reconocido como el autor y titular de los derechos de autor de la obra resultante". Desde ese enfoque, podría considerarse al usuario como autor en el sentido en que es quien tiene la iniciativa de producir algo y, en consecuencia, le da una serie de indicaciones concretas al sistema de Inteligencia Artificial para obtener un resultado específico y ajustado a su necesidad. Esto también puede respaldarse bajo el hecho de que, si bien el programador toma la decisión de crear el programa, es el usuario el que toma la decisión de crear las obras y es su personalidad la que está involucrada (Sorjamaa, 2016, p. 48).

**... aunque es más difícil de fundamentar, surge la teoría
de que el propio sistema inteligente podría ostentar
la calidad autor...**

Desde otra óptica, aunque es más difícil de fundamentar, surge la teoría de que el propio sistema inteligente podría ostentar la calidad autor. Para aclarar esto, es pertinente traer a colación los conceptos de Inteligencia Artificial débil e Inteligencia Artificial fuerte, surgidos como resultado de la evolución que ha tenido este tema durante los últimos años. La débil hace énfasis en las tecnologías diseñadas para llevar a cabo tareas concretas y la fuerte se refiere a los sistemas que asumen satisfactoriamente cualquier actividad intelectual que requiera intervención humana (Fernández, 2021, p. 176). En esa medida, se ha planteado la discusión sobre la capacidad de creación que pueden tener los sistemas basados en Inteligencia Artificial fuerte, ya que, por sus presuntas habilidades para tomar decisiones de manera autónoma, podría existir la posibilidad de que se consideren como posibles autores. No obstante, cabe recordar que gran parte de la normatividad vigente limita la figura de la autoría a los seres humanos, por lo que es poco probable que se contemple la atribución de la autoría a los sistemas de Inteligencia Artificial. Esto se debe a que solo los sujetos capaces de obligarse legalmente pueden considerarse como autores, por lo que las máquinas, al carecer de personalidad jurídica, no podrían ostentar esta calidad (Bridy, 2012, como se cita en Vásquez, 2020, p. 213).

A pesar de lo expresado con anterioridad, aunque las dos primeras posturas presentadas podrían parecer las más razonables, la determinación de la autoría

sigue siendo una cuestión compleja. Debido a la falta de un marco legal definitivo, la decisión final dependerá de las circunstancias de cada caso en particular.

V. Responsabilidad ante infracciones a la Propiedad Intelectual por el uso de la Inteligencia Artificial

Tras el debate anterior, es importante resaltar que la responsabilidad es un concepto independiente y no necesariamente guarda relación con la atribución de la autoría. Existen casos en los que los resultados generados por los sistemas de Inteligencia Artificial no cumplen con los requisitos legales para ampararse bajo la Propiedad Intelectual y pueden infringir derechos ya protegidos. En dichas situaciones, la imputación de la responsabilidad no depende de la definición de autoría. Así las cosas, conviene advertir que existe otro desafío para la Propiedad Intelectual en el sentido en que la Inteligencia Artificial recopila y utiliza una gran cantidad de contenido de forma automatizada que en muchas ocasiones está protegido. Este panorama puede ocurrir sin que previamente se soliciten los respectivos permisos, lo que implica que se generen resultados que podrían llegar a infringir derechos de Propiedad Intelectual de terceros.

... es importante resaltar que la responsabilidad es un concepto independiente y no necesariamente guarda relación con la atribución de la autoría...

Un claro ejemplo podría ser el de un poema redactado por el aplicativo Chat GPT a petición de un usuario, el cual presenta similitudes significativas con otro poema registrado previamente ante la respectiva autoridad competente, hasta el punto de contemplarse un posible plagio. En ese caso, se sugiere que quien posee los derechos de autor sobre el poema registrado, interponga las acciones legales correspondientes contra el infractor. Sin embargo, la normatividad vigente tampoco deja claro en quién recae la responsabilidad por los resultados generados a través de la Inteligencia Artificial. Así entonces, ante la necesidad de brindar una solución para los conflictos que puedan presentarse, es fundamental determinar quién tiene la legitimación por pasiva y el deber de reparar los daños ocasionados.

En virtud de eso, resulta relevante recordar que el Parlamento Europeo expidió en 2017 una Resolución con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica. En dicho documento sugirió como una

posible solución jurídica para un futuro instrumento legislativo, la eventual aplicación de una personalidad electrónica a los robots o sistemas de Inteligencia Artificial, que consiste en una especie de personalidad jurídica que les permita ser sujetos de derechos y reparar los daños que puedan ocasionar. Sin embargo, la Resolución no proporciona una explicación precisa acerca de cuáles serían estos derechos y obligaciones, ni ofrece detalles sobre cómo se llevaría a cabo su ejercicio (De los Reyes, 2023). En otras palabras, quedan interrogantes sin aclarar, como por ejemplo, si estas facultades serían ejercidas a través de un representante legal o si habría alguna forma de asociación entre el programador y la Inteligencia Artificial (Ibídem). Lo anterior indica que por más de que se pretenda considerar a los sistemas de Inteligencia Artificial como responsables por sus propias acciones, no habría claridad en cuanto a la forma en que estos actuarían ante eventuales conflictos, por lo que sería válido afirmar que dicha figura no es la más conveniente para abordar el vacío legal que existe sobre la responsabilidad en estos casos.

En ese orden de ideas, podría cuestionarse si son los creadores de los sistemas de Inteligencia Artificial quienes deben asumir la responsabilidad cuando se infrinjan derechos de terceros. Esto debido a que ante la falta de un marco regulatorio que defina la forma y los principios bajo los cuales dichos sistemas deben operar, es fundamental que los creadores demuestren un mayor grado de diligencia y garanticen el cumplimiento de criterios éticos y legales en la medida de lo posible para que no se causen daños a terceros. Dicha responsabilidad puede analizarse bajo dos perspectivas: una positiva que se enfoca en las acciones que estos deben realizar para garantizar la seguridad de sus herramientas a través de medios técnicos y, otra negativa, que se enfoca en cómo estos deben asumir la responsabilidad cuando el sistema genera efectos adversos o consecuencias negativas (Man Qi & Wenzhang Tang, 2018).

Ante una eventual regulación, esta podría ser una propuesta viable en el sentido en que son los creadores quienes, durante el diseño y programación del sistema de Inteligencia Artificial, tienen el control del acceso a la información y de la forma en que esta va a ser utilizada, por lo que deberían garantizar que se respete y cumpla con lo establecido en la normatividad vigente sobre Propiedad Intelectual. Además, existen distintos mecanismos o garantías que estos podrían implementar para evitar infracciones, como la aplicación de ciertas restricciones de acceso y filtros de búsqueda o hasta la inclusión de sistemas de referenciación avanzados en los algoritmos, para que se citen adecuadamente las fuentes a partir de las cuales los resultados fueron obtenidos. En esa medida, se podrían evitar distintas formas de vulneración de los derechos de Propiedad Intelectual tales como la generación

de copias exactas de obras protegidas, la traducción de contenido protegido que posteriormente podría ser distribuido, el uso de imágenes también amparadas y la transgresión de modelos de patentes y otras formas de propiedad industrial.

Bajo esa lógica, al compararse con las disposiciones existentes sobre responsabilidad de daños causados por productos defectuosos, la premisa planteada podría reforzarse si se logra argumentar que los sistemas Inteligencia Artificial cumplen con los requisitos establecidos. En ese sentido, es preciso mencionar que a pesar de que la regulación varía de acuerdo con el país o región, la gran mayoría suele basarse en los mismos principios. En el ámbito europeo, se encuentra la Directiva 85/374/EEC sobre “la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos”, la cual establece en su artículo 1 que “el productor será responsable de los daños causados por los defectos de sus productos” y que, según el artículo 3, “se entiende por « productor la persona que fabrica un producto acabado (...)”.

**... En esa perspectiva, podría en principio contemplarse
la idea de que ese tipo de responsabilidad le aplique a los
sistemas de inteligencia artificial por infracciones
causadas a terceros...**

En esa perspectiva, podría en principio contemplarse la idea de que ese tipo de responsabilidad le aplique a los sistemas de Inteligencia Artificial por infracciones causadas a terceros. Sin embargo, cabe mencionar que esta disposición no es muy específica, pues en su artículo 2 establece que se entiende por producto cualquier bien mueble, pero no hace referencia a estos nuevos tipos de tecnologías. Ahora bien, existe una Propuesta de Directiva para adaptar las normas de responsabilidad a la Inteligencia Artificial, en la cual se incluye una iniciativa de reforma de la Directiva 85/374/EEC para posiblemente incluir aspectos como la ampliación del concepto de producto y abarcar bienes digitales, como sería el caso de los sistemas de Inteligencia Artificial. (Martín Casals, 2022).

En un caso hipotético, ante el defecto de un sistema de Inteligencia Artificial, posiblemente por un fallo en su función prevista, pueden infringirse derechos de Propiedad Intelectual protegidos y esto ocasiona perjuicios al titular de dichos derechos, como el daño a su reputación y la pérdida de ingresos. En esa medida, se puede corroborar la relación causal entre el defecto del producto y

los daños ocasionados al tercero, lo cual permitiría atribuir, bajo las directrices de la responsabilidad de daños causados por productos defectuosos, la obligación en cabeza del creador. Ahora bien, aunque este supuesto pueda sustentarse de alguna manera, es importante que la nueva Directiva en mención también incluya la extensión de las nociones de defecto y daño para una mayor facilidad de comprensión y, al mismo tiempo, para contribuir a llenar el vacío legal existente. De esa manera, este nuevo instrumento podría servir como una guía que les permita a las distintas naciones avanzar internamente en materia de regulación respecto a estos temas.

En ese orden de ideas, es conveniente mencionar que casualmente la empresa multinacional Microsoft, quién es la creadora de un sistema de Inteligencia Artificial denominado Copilot, se pronunció al respecto e indicó que asumiría la defensa de todos los usuarios ante demandas por derechos de autor. Hossein Nowbar, quien funge como asesor general de asuntos jurídicos corporativos, señaló mediante un comunicado de prensa la preocupación de algunos clientes por el riesgo de sufrir reclamaciones por infracción de Propiedad Intelectual si utilizan los resultados generados por la Inteligencia Artificial (Nowbar, 2023). Así bien, indicó entre otras cosas que Microsoft le cobra a sus clientes comerciales por sus sistemas y que si su uso crea problemas legales, se convierte en problema de la compañía (Ibídem). Además, se mencionó la implementación de estrategias que abarcan la incorporación de “filtros y otras tecnologías diseñadas para reducir la probabilidad de que los copilotos devuelvan contenido infractor (...) como clasificadores, metaindicadores, filtrado de contenido y monitoreo operativo y detección de abuso, incluido aquello que de manera potencial infringe contenido de terceros” (Ibídem).

Por otra parte, recientemente distintos autores reconocidos a nivel mundial, entre los que se destacan George Martin, autor de las novelas en las que se basó *Juego de Tronos*, y John Gristman, del *Informe Pelicano*, interpusieron una demanda contra la empresa OpenAI, que precisamente es la creadora del mencionado Chat GPT, por presuntamente haber vulnerado sus derechos de autor. Lo anterior debido a que, según los autores, esta empresa incluyó parte de sus libros en los modelos de lenguaje que utiliza dicha Inteligencia Artificial (Ramos, 2023). En consecuencia, solicitaron la prohibición a la empresa de la utilización de obras protegidas en sus modelos de lenguaje y reclamaron una indemnización por daños y perjuicios por hasta 150 mil dólares por obra (Ibídem).

A partir de lo anterior, si bien se podría argumentar el hecho de que los creadores de los sistemas de Inteligencia Artificial serían responsables por las infracciones cometidas a los derechos de Propiedad Intelectual, hasta el momento existe

incertidumbre ante la ausencia de normatividad en materia de responsabilidad. Por lo cual, hasta que no se tomen las medidas apropiadas para aclarar su determinación, esta quedará sujeta en últimas a las condiciones de cada caso concreto y seguirá existiendo el actual vacío legal, del cual se desprenden retos éticos y legales para la Propiedad Intelectual.

Conclusión

La Inteligencia Artificial es un fenómeno en constante evolución y es evidente que ha llegado a nuestras vidas para quedarse. No obstante, aún no se han tomado las medidas necesarias para reglamentar su uso, lo que genera desafíos significativos, particularmente en el ámbito de la Propiedad Intelectual. En la actualidad, resulta complicado determinar de manera precisa quién es el autor de las creaciones generadas por estos sistemas y, aún más, quién asume la responsabilidad por las infracciones que puedan cometerse.

Como se ha señalado a lo largo de este documento, existen diversas perspectivas que podrían aplicarse para precisar ambos asuntos. En cuanto a la autoría, es posible considerar tanto al creador como al usuario como posibles titulares de esta figura, siendo el primero la opción más viable al haber diseñado el sistema. Por otra parte, la responsabilidad podría inclinarse también hacia los creadores de los sistemas, que son quienes en principio tienen el control del acceso a la información y que a su vez tienen la posibilidad de implementar mecanismos o garantías para evitar infracciones.

No obstante, ante la ausencia de regulación adecuada, persistirán los interrogantes planteados y la atribución de ambas cuestiones obedecerá a las particularidades de cada situación concreta. Así entonces, es imperativo que los estados aúnen esfuerzos y ejecuten las medidas necesarias para tener claridad y prevenir que se vulneren los bienes jurídicos protegidos sin ninguna implicación. Conforme a esto, se requiere la implementación de una nueva normativa internacional, que promueva el desarrollo de estas nuevas tecnologías y que al tiempo garantice la protección efectiva de los derechos de Propiedad Intelectual involucrados.



Bibliografía

- Comunidad Andina. (1993). Decisión 351 de 1993 - Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Diario Oficial de la Comunidad Andina.
- Comunidad Andina. (2000). Decisión 486 del 2000 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Diario Oficial de la Comunidad Andina.
- Congreso de Colombia (1982, 28 de enero). Ley 23 de 1982 (enero 28). Sobre derechos de autor. Diario Oficial No. 35.949
- Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. (1886).
- Currey, R., & Owen, J. (2021). En tribunales: un tribunal australiano determina que los sistemas de IA pueden considerarse "inventores". Revista de la OMPI. https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2021/03/article_0006.html
- De los Reyes, J. (2023). Nuevos Paradigmas del Derecho de la Propiedad Intelectual en la Era de la Inteligencia Artificial. Revista CADE: Doctrina y jurisprudencia. <https://www.cade.com.uy/wp-content/uploads/2023/05/GALANTE-PROPIEDAD-INTELECTUAL-INTELIGENCIA-ARTIFICIAL.pdf>
- Denicola, R. (2016). Ex Machina: Copyright Protection for Computer-Generated Works (2016). Rutgers University Law Review. <https://ssrn.com/abstract=3007842>
- Díaz Noci, J. (2023). Inteligencia artificial, noticias y medios de comunicación: Una aproximación jurídica desde la perspectiva de la propiedad intelectual al concepto y atribución de autoría. *Textual & Visual Media*, 17(1), 7-21. <https://doi.org/10.56418/txt.17.1.2023.1>
- El Espectador. (2023). Rechazan petición de proteger con derechos de autor una obra de arte hecha con IA. <https://www.elespectador.com/el-magazin-cultural/rechazan-peticion-de-proteger-con-derechos-de-autor-una-obra-de-arte-hecha-con-ia-noticias-hoy/>
- Fernández Carballo-Calero, P & Tato Plaza, A. (2021). La propiedad intelectual de las obras creadas por inteligencia artificial (Primera edición.). Aranzadi, Thomson Reuters.
- Indian Copyright Act. (1957).
- Ireland Copyright and Related Rights Act. (2000).
- López de Mántaras Badia, & Meseguer González, P. (2017). Inteligencia artificial. Editorial CSIC.
- Man Qi & Wenzhang Tang. (2018). Analysis on Artificial Intelligence Security and Its Countermeasures. Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/iccsh-18.2018.242>
- Martín-Casals, M. (2022). Desarrollo tecnológico y responsabilidad extracontractual: a propósito de los sistemas de inteligencia artificial. En Pérez Collados, J (Coord.), La cultura jurídica en la era digital (pp. 101-138). Aranzadi.
- Murphy, K. P. (2012). Machine Learning: A Probabilistic Perspective. The MIT Press.
- Navas Navarro, S. (2017) Inteligencia artificial : tecnología : derecho. Tirant lo Blanch.
- Nowbar, H. (2023). Microsoft anuncia un nuevo compromiso de derechos de autor de Copilot para los clientes. News Center Microsoft Latinoamérica. <https://news.microsoft.com/es-xl/microsoft-anuncia-un-nuevo-compromiso-de-derechos-de-autor-de-copilot-para-los-clientes/>

- OpenAI. (2023). Qué tipo de aprendizaje utiliza chatGPT. ChatGPT [Modelo de lenguaje GPT-3].
- OpenAI. (2023). Qué tipo de obras o soluciones puede generar ChatGPT. ChatGPT [Modelo de lenguaje GPT-3].
- Organización Mundial del Comercio. (1994). Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (1883). Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (1999). Convenio de la Haya sobre el Reconocimiento Internacional de Dibujos y Modelos Industriales.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (1996). Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (1996). Tratado de la OMPI sobre Interpretación y Ejecución y Fonogramas.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2022). Diálogo de la OMPI sobre Propiedad Intelectual (PI) e Inteligencia Artificial (IA). Segunda sesión. Versión revisada del documento temático sobre las políticas de propiedad intelectual y la inteligencia artificial. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/wipo_ip_ai_2_ge_20/wipo_ip_ai_2_ge_20_1_rev.pdf
- Parlamento Europeo. (1985). Directiva 85/374/EEC sobre responsabilidad por productos defectuosos. Diario Oficial de la Unión Europea. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31985L0374>
- Parlamento Europeo. (2017). Resolución con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_ES.html
- Parlamento Europeo (2023). Regulación de la inteligencia artificial en la UE: la propuesta del Parlamento. https://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2020/10/story/20201015STO89417/20201015STO89417_es.pdf
- Ramos, M. (2023). Las razones por las que el autor de “Game of Thrones” demandó a ChatGPT. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/cultura/cine-y-tv/las-razones-por-las-que-el-autor-de-game-of-thrones-demando-a-chatgpt-808232>
- Rouhiainen, L. (2018). Inteligencia artificial 101 cosas que debes saber hoy sobre nuestro futuro. Editorial Alianta.
- Sorjamaa, T. (2016). I, Author, authorship and copyright in the age of artificial intelligence. Hanken School of Economics. <https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/166456/sorjamaa.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
- UK Copyright, Designs and Patents Act. (1988).
- Vásquez Leal, L. (2020). ¿Autoría algorítmica? Consideraciones sobre la autoría de las obras generadas por inteligencia artificial. Revista Iberoamericana De La Propiedad Intelectual, (13), 207-233. <https://doi.org/10.26422/RIPI.2020.1300.vas>
- Villalobos Portalés, J. (2022). La autoría de la Inteligencia Artificial en el derecho español. Revista Justicia & Derecho, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.32457/rjyd.v5i1.1840>



Perspectiva estadounidense y europea sobre la acumulación de derechos sobre una misma creación

*Carlos Fernando Farfán Parvina**

Introducción

- I. **Sistemas marcarios**
 1. **Sistema estadounidense marcario**
 2. **Sistema marcario registral atributivo y el modelo Europea**
- II. **Diseños industriales**
 1. **Sistema estadounidense**
 2. **Sistema europeo**
- III. **Criterios surgidos en la perspectiva estadounidense y la europea**
 1. **Perspectiva estadounidense**
 - a. **Las marcas y diseños frente al derecho de autor en ocasión del estándar fijado en Feist Publications Inc., v. Rural Telephone Service Co.**
 - b. **La protección concurrencial y la protección secuencial**
 2. **Perspectiva europea**
- IV. **Un repaso jurisprudencial**

Conclusiones

Referencias



* **Carlos Fernando Farfán Parvina.** Universidad de Lima, Abogado. Diplomado en Derecho Administrativo (Universidad ESAN y ESAN Graduate School of Business). Asociado de la firma Barlaw – Barrera & Asociados, Perú.

Resumen

¿Qué pasa cuando se cruzan en una sola creación varios sistemas de protección, como el derecho de autor, las marcas comerciales, los diseños y las patentes? Este artículo examina el tema de la acumulación de derechos de propiedad intelectual en una única creación a la luz de la legislación y jurisprudencia estadounidense y europea.

Palabras clave: Protección acumulada, protección concurrencial, mutant copyright, sistema de separabilidad, sistema de acumulación total.

Abstract

What happens when multiple protection systems, such as copyright, trademarks, and design patents, intersect within a single creation? This article explores the topic of accumulating intellectual property rights in a singular creation, considering the legislation and case law from both the United States and Europe

Keywords: *Accumulated protection, competition protection, mutant copyright, separability system, total accumulation system,*

Introducción

La Propiedad Intelectual ha evolucionado para adaptarse a las necesidades cambiantes de los creadores, y detrás de estas adaptaciones siempre ha existido un interés económico. En sus inicios, se diseñó para proteger las creaciones intelectuales y permitir que los creadores las aprovecharan exclusivamente, además de protegerlas contra el uso no autorizado por terceros.

Sin embargo, no todas las creaciones intelectuales reciben la misma protección. Existe una distinción entre la propiedad intelectual y la propiedad industrial. La primera se enfoca en proteger creaciones altamente originales y culturalmente significativas, mientras que la segunda abarca creaciones con un propósito principalmente comercial, como las marcas.

A medida que avanza el tiempo, esta distinción se ha vuelto cada vez más borrosa, especialmente cuando los creadores argumentan que sus obras merecen ser protegidas tanto como propiedad intelectual como industrial. Esto es particularmente complicado en casos donde una misma creación puede ser protegida simultáneamente como propiedad intelectual y como propiedad industrial, lo que lleva a disputas legales, especialmente en países con sistemas legales basados en el common law, como Estados Unidos, y sistemas legales de la Unión Europea.

En este artículo, exploraremos estas complejidades y las diferentes posturas legales y doctrinarias relacionadas con la protección de creaciones que podrían caer bajo ambas categorías de derechos. También proporcionaremos una breve visión general de los sistemas de propiedad intelectual e industrial en Estados Unidos y la Unión Europea.

I. Sistemas marcarios

1. Sistema estadounidense marcario

El Sistema estadounidense está regulado por la ley federal de marcas denominada "Lanham Act" incorporada en el denominado U.S. Civil Code. Se basa en una mezcla de un Sistema declarativo y constitutivo de derechos, incluso en los casos donde se aplica el Sistema de registro, podemos notar que siempre referencia el uso en el comercio como un elemento primordial. Ello debido a que se reconoce la protección conferida por cada Estado.

Como se ha indicado "(...) el sistema estadounidense bebe del uso como elemento central y que fundamenta y da vida al sistema en general, pues en dicho

sistema no es posible lograr el registro de una marca si no se demuestra que esta se encuentra siendo usada en el mercado de los productos o servicios que se intenta reivindicar". (Gaitán, 2016). Por ejemplo, se puede buscar el registro en base al primer uso (sin registro previo) para obtener una protección limitada a cierto espacio geográfico donde el signo se haya utilizado, lo que conlleva una carga probatoria respectiva también. Como tal, un interesado puede invocar derechos marcarios en las situaciones que considere, pero limitado al territorio geográfico, dado que el registro en sí no es determinante para la existencia del título (incluso solicitándolo formalmente), no obstante, vale señalar ventajas que la obtención del título por esta vía tiene:

- El titular de un título registrado puede usarlo en todo el territorio.
- El titular podrá denunciar infracciones ante tribunales federales estadounidenses, caso contrario tendrá que recurrir a tribunales estatales del territorio donde se haya verificado el uso.

2. Sistema marcario registral atributivo y el modelo europeo

Por el contrario, el sistema netamente registral es el que rige los países europeos y que siguen esta tradición jurídica como los de Latinoamérica. En él el liderazgo en la facultad estatal de otorgar la autorización de uso oponible de un signo al interesado que así lo solicite en el contexto de un procedimiento.

Normalmente este procedimiento involucra una secuencia de tres pasos: 1) cumplimiento de requisitos formales previamente fijados; 2) inicio de un trámite procedimental de solicitud; 3) concesión o rechazo de la solicitud y consecuente atribución de derecho que ello conlleve. Todo ello finaliza en la inscripción de la solicitud formulada, lo que genera recién la atribución de derechos a favor y oponibles a terceros.

Específicamente en el caso de la Unión Europea, este sistema se refleja en la denominada marca comunitaria que coexiste en paralelo con el derecho otorgado por cada Estado a sus marcas nacionales y, tal como se señala "(...) en el régimen marcario actual imperante en la Unión Europea bien podrían coexistir derechos nacionales (marca nacional), con derechos regionales (marca comunitaria) e, inclusive, derechos internacionales obtenidos a partir del Protocolo o el Arreglo de Madrid, lo mismo que unos y otros podrían ser oponibles dependiendo de su antigüedad y vigencia en uno o varios territorios de la Unión Europea". (Gaitán, 2016).

II. Diseños industriales

1. Sistema estadounidense

La protección de los diseños industriales en Estados Unidos está respaldada por una ley federal. Sin embargo, en la práctica, obtener un título formal oponible ha sido problemático por dos razones: porque en el examen no existe un criterio unificado para la determinación del cumplimiento de las condiciones de acceso a registro de la patente de diseño entre las instancias especializadas de los examinadores de la oficina estadounidense y sus jueces, y porque el procedimiento puede demorar demasiado lo cual pone a los interesados en una situación contraria a la del ritmo del mercado ligado a la vida útil eficaz de sus productos o servicios.

2. Sistema Europeo

El diseño industrial o dibujo o modelo industrial se encuentra determinado específicamente a través de dos cuerpos normativos generales: la Directiva No. 98/71/CE que busca armonizar las distintas legislaciones nacionales de los miembros de la Unión Europea, y el Reglamento No. 6/2002 que fija un sistema de protección paneuropeo que contempla la posibilidad de dos tipos de protección, con y sin registro de por medio con matices en la rigidez de la evaluación y el tiempo de duración de su protección.

Ahora bien, a medida que se ha presentado la acumulación de protecciones, las posiciones jurídicas y jurisprudenciales han intentado darle un sentido ya sea para evitarlas o asimilarlas a sus respectivos ecosistemas legales. Del mismo modo, entendiendo ese abanico amplio de posibilidades de creaciones protegibles por ya sea el diseño industrial, el régimen marcario o el derecho de autor, algunos criterios se han articulado tal como repasaremos ahora.

III. Criterios surgidos en la perspectiva estadounidense y la europea

1. Perspectiva estadounidense

a. Las marcas y diseños frente al derecho de autor en ocasión del estándar fijado en *Feist Publications Inc., v. Rural Telephone Service Co.*

En el contexto estadounidense, algunos titulares de marcas consolidadas o marcas registradas en otros lugares intentan obtener protección de *copyright*. Esto crea una situación de protección superpuesta. Sin embargo, esta protección

se ve obstaculizada por el estándar de admisión establecido en el caso Feist. Este estándar a menudo entra en conflicto con los intentos de terceros de obtener protección, ya que, desde una perspectiva objetiva, deberían ser elegibles para ello al momento de solicitar el registro. Sobre la incidencia del caso Feist como estándar de determinación de originalidad se ha dicho:

"In Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co., the Court ruled that a work need only an "extremely low" amount of creativity. In fact, Feist held that "[t]he vast majority of works make [copyright] grade quite easily." Moreover, elements of a work that are not copyrightable in themselves, may be copyrightable if arranged in an original way. Therefore, copyright's creativity requirements are generally not a barrier for marks seeking copyright registration." [En Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co., la Corte declaró que una creación necesita solo una cantidad de creatividad "extremadamente baja". De hecho, Feist fijó que "la vasta mayoría de creaciones consiguen el grado de [copyright] con facilidad." Más aún, elementos de una creación que no pueden obtener *copyright* por sí mismas, podrían obtenerlo si son dispuestos en una manera original. Por tanto, los requerimiento de creatividad del *copyright* no son generalmente un obstáculo para las marcas que buscan protección del *copyright*."]. (Fiorella III, 2020).

Por ejemplo, frente al intento de Union des Associations Européennes de Football's (UEFA), la oficina de derechos de autor estadounidense le negó protección al diseño conformado por el balón con estrellas (Starball) por considerarlo falto de creatividad, pese a que bajo el criterio fijado en Feist las figuras geométricas dispuestas de determinada manera podrían acceder y superar el estándar ahí fijado (Fiorella III, 2020). No obstante, contradicciones aparentes ocurren en la misma instancia, como también citan en el caso del logo de American Airlines que finalmente obtuvo el registro como derecho de autor ante la oficina estadounidense, aunque con la salvedad de que su protección desde esa óptica sería muy limitada y frente a copias casi idénticas.

Al mismo tiempo existen algunos pronunciamientos que posibilitan esta maniobrabilidad de protección, si bien no la aceptan sin más, dejan abierta la oportunidad de recurrir a ellas siempre que se cumplan con los presupuestos que determinado régimen legal requieran. Por ejemplo, en pronunciamientos como el de *DC Comics, Inc.*, 689 F.2d 1042, 1052 (C.C.P.A. 1982) ya se preveía la posibilidad de que coexistieran dos regímenes de protección sobre un mismo diseño o creación; tal como indican:

“If the [drawing or design are] copyrightable subject matter, these rights of limited duration are not the totality of rights Congress has provided for the subject product designs but merely part of them. Thus, their existence does not afford a basis for refusing to grant a registration for [design] as a trademark, if it would otherwise qualify for registration under the Lanham Act.” [Si el [dibujo o diseño son] objetos pasibles de *copyright*, estos derechos de limitada duración no son la totalidad de derechos que el Congreso ha proveído para el objeto pasible derecho más solo meramente una parte de ellos. Por tanto, su existencia no garantiza un fundamento para denegar la concesión de registro de [un diseño] como una marca, si fuese a calificar para tal registro conforme al Lanham Act.] (International Trademark Association (INTA). (2017). *Copyright Protection for Trademarked Material.*)

Ello crea una aparente incertidumbre que no impide, sin embargo, que titulares de registros marcarios continúen buscando la protección del derecho de autor obteniendo una defensa concurrente a través de las diferentes cortes federales estadounidenses.

b. La protección concurrencial y la protección secuencial

Se reconoce dos fases de extrapolación de derechos, el primero concurrencial que es simultáneo en ambos regímenes y el otro denominado secuencial, que se da cuando la protección del derecho de autor de una creación expira pero mantiene exitosamente su protección marcaria.

Un caso particular es el de la protección del personaje Mickey Mouse, el cual nació como creación protegida por el derecho de autor pero conforme fueron creciendo los intereses de la corporación detrás de su manejo, se fue extendiendo a otras áreas, especialmente al derecho marcario, tal como se cita para el caso de este personaje que fue inicialmente creado como una caricatura y protegido por *copyright* pero conforme el tiempo pasaba el personaje obtuvo también una función diferenciadora, de manera que ahora se podría decir que cuenta con una protección dual.

Por otro lado, en el caso *Dastar* se desarrollaron dos situaciones donde el *copyright* pretendía ser extendido como protección marcaria a través de lo que se denominó como protección concurrencial y protección secuencial. En este caso la Corte Suprema se enfrentó con la cuestión de la protección secuencial, denegando una extensión de protección mediante el derecho marcario a la demandante Twentieth Century Fox, que buscaba oponer dichos derechos sobre una creación que ya había ingresado a dominio público, y si bien en el camino acuñó el término “*mutant copyright*” para aquella creación que buscara esta clase de acumulación

de protección, esta omitió pronunciarse directamente sobre este problema de lleno. (Fiorella III, 2020)

Si bien estos intentos se dan jurisprudencialmente como en este caso, a través de este pronunciamiento se tomó consciencia de la existencia de esa posibilidad que pasó a denominar como mutant *copyright* por las claras implicancias que conlleva un lapso de periodo sin protección a pasar a otra protección que puede ser vista como forzada.

Algunos ejemplos que encontramos son los casos *Frederick Warne & Co., Inc. v. Book Sales, Inc.*, y *Lyons Partnership, L.P. v. Morris Costumes, Inc.*, donde se obtuvo exitosamente, protección de ambos regímenes, incluso obteniendo un pronunciamiento que indicaba, en el primero de estos casos:

"[t]he fact that a copyrightable character or design has fallen into the public domain should not preclude protection under the trademark laws so long as it is shown to have acquired independent trademark significance, identifying in some way the source or sponsorship of the goods". [el hecho que un personaje o diseño pasible de protección por *copyright* haya caído al dominio público no debería impedir protección bajo las normas marcarias mientras que se muestre que ha adquirido significancia independiente, identificando de alguna manera el origen o el patrocinio de los productos.] (Fiorella III, 2020).

Regresando a *Dastar vs Twentieth Century Fox*, la Corte estadounidense enfrentó la cuestión de la protección secuencial y decidió que no podía aplicarse sobre una obra que ya había ingresado al dominio público, sin embargo, ello no excluye totalmente otras situaciones análogas que pueden resultar contradictorias.

Un ejemplo de ello es el planteado en relación a Mickey Mouse que cuenta con una protección de derecho de autor y de marca vigente

"(...)while Dastar resolved the issue of sequential protection, marks such as Mickey Mouse that have concurrent trademark and copyright protection are left stranded" [mientras Dastar resolvió la cuestión de la protección secuencial, marcas como Mickey Mouse que poseen protección concurrencial marcaria y del derecho de autor quedan varadas.] (Moffat, 2004).

2. Perspectiva europea

En Europa la legislación y la jurisprudencia han dicho que se debe evitar la acumulación disfuncional cuando¹:

1. *European Copyright Society*. (2016). Trademark protection of public domain works. A comment on the request for an advisory opinion of the EFTA Court.

- Cuando marcas que sean percibidas como de valor cultural busquen perpetuar un derecho de autor ya caducado y no sean capaces de cumplir con la función distintiva de origen de un producto.
- Marcas que sean percibidas más como una creación artística y no como indicación de un origen comercial.
- Marcas que posean un alto valor simbólico en donde se presuma que puedan incluir también en su conformación creaciones artísticas

Y es que existen varios sistemas de protección: el sistema de separación absoluta, el de acumulación absoluta y el sistema intermedio de acumulación parcial. El sistema de separación absoluta no permite bajo ninguna situación la acumulación a una misma creación intelectual, lo que implica que aunque esta pueda cumplir con los requisitos para su protección dentro de cualquiera de los sistemas de protección de la propiedad intelectual o industrial, esta solo podrá optar por una de ellas en función al uso que se le dé (como obra artística o aplicación industrial).

Al respecto, citándose a la autora Gisella Marianela Cabañas Afon (Galicia, 2017):

“Este sistema se basa en la imposibilidad de acumular la protección de la Propiedad Intelectual y de la Propiedad Industrial. De tal manera que si existe una obra de arte plástica, es el autor el que debe decidir su destino y, con este, la protección. Así, si el destino es industrial, la creación, aunque tenga nivel artístico, la protección solo puede obtenerse a través de la Propiedad Industrial. En cambio, si el destino es la no reproducción industrial en ejemplares ilimitados, entonces la protección que corresponde es la de la Propiedad Intelectual”.

En Estados Unidos este sistema se aplica seguramente por las dificultades de una protección atributiva de su propio sistema de patente de diseño, pudiendo optar por la protección del derecho de autor (*copyright*) siempre que del diseño presentado se puedan percibir elementos estéticos de obra de arte (bidimensional o tridimensional) de manera aislada del uso práctico que se derive del diseño en cuestión.

Esta línea fue aplicada en el caso “Star Athletica LLC. V Varsity Brands, Inc” donde se concluyó que el diseño de un uniforme de “Cheerleader” puede ser identificado como creación original pasible de protección por el *copyright* siempre que se pueda percibir elementos estéticos como obras de arte separable respecto del uso práctico.

En contraste, este sistema tiene su contraparte en la teoría de la *unidad del arte* ideada en Francia mediante el cual cualquier creación industrial suficientemente

estética puede obtener la protección ampliada de la propiedad intelectual siempre que sea original.

En tal sentido, basándose en la idea de que el arte es un concepto unitario, esta se puede manifestar de variadas maneras lo que conlleva que no pueda discriminarse entre creaciones artísticas (bajo esa perspectiva) por estar fijados en artículos utilitarios, pues pueden ser merecedoras de protección por medio del derecho de autor usando un criterio de originalidad más flexible.

Sin adscribir totalmente a la propuesta presentada por la teoría de la unidad del arte, un inconveniente de esta recae en la determinación de qué nivel de originalidad es suficiente para aceptar una creación industrial digna de la protección del derecho de autor. Sobre esta vertiente caracterizada por la denominada teoría del arte se ha señalado:

“El ejemplo clásico de tutela independiente, compatible y acumulable es el de las obras de arte (ya sean obras de arte “puro” o bien obras de arte aplicadas a la industria) protegidas por el derecho de autor, y también por el derecho de diseños industriales -siempre que, en este último supuesto, el diseño cumpla con las exigencias de novedad y originalidad, esté incorporado a un producto industrial al cual confiera un carácter ornamental, y sea registrado como diseño industrial en la dependencia gubernamental respectiva- y se fundamenta en la teoría de la unidad del arte.” (Lipszyc, 2016)

Asimismo, se ha indicado que esta teoría “(...) plantea que cualquier objeto industrial caracterizado por una estética particular, cualquiera que sea su uso o valor artístico, se beneficia, siempre que sea original, de la protección de los derechos de autor, además de la protección del diseño industrial”. (Chiriboga, 2020).

Las corrientes expuestas presentan posiciones contrapuestas que fijan una protección o muy rígida o amplia que puede generar problemas prácticos dependiendo del caso. La alternativa que surgió fue el sistema de protección restringido o parcial, en la que la acumulación solo se concedería a algunas obras consideradas como “modelos artísticos” u “obras de arte aplicado a la industria” que gozan de un alto grado de creatividad y originalidad, fijando un estándar de acceso mayor, pero que algunas creaciones podrían alcanzar.

A través de la teoría de la disociación se busca separar dos aspectos del objeto analizado, para llegar a la conclusión de si se puede separar lo artístico de una creación intelectual de su aspecto utilitario o industrial. Por otro lado, con la teoría de la altura creativa se deja de lado el ejercicio propuesto por la disociación y se enfoca en intentar identificar si en el diseño inicialmente industrial existen elementos

artísticos de carácter superior o elevado que amerite ser protegido por el derecho de autor.

IV. Un repaso jurisprudencial

Una revisión jurisprudencial nos revela que efectivamente las teorías polarizadoras ya no son aceptadas. Un caso de extrapolación sucedió en el caso *Walmart Store, Inc vs Samara Bros* donde la segunda frente a la venta de parte de la primera de una línea de prendas de vestir que la imitaba, impulsó demandas de infracción por infracción marcaria y de derechos de autor, y donde preliminarmente obtuvo victorias desde ambos frentes. Y si bien la Corte Suprema rechazó la protección desde el frente de protección marcaria, su perspectiva nunca fue fundamentalmente de rechazo hacia esa posibilidad, sino que únicamente se debió a que Samara no había logrado probar que sus diseños habían obtenido “secondary meaning”. Como se señala:

“(..) Wal-Mart also encourages producers to turn to other methods of design protection. As the Court in Wal-Mart clarifies, a “producer can ordinarily obtain protection for a design that is inherently source identifying... but that does not yet have secondary meaning, by securing a design patent or a copyright.” Producers who cannot show secondary meaning for their designs should seek protection under these intellectual property regimes, rather than under trade dress law. Some problems exist, however, with the use of design patents or copyrights to protect designs. For instance, design patents are expensive and may take a long time to obtain. Additionally, copyrights do not provide full protection, because they protect only sketches and patterns, not entire clothing items.” [Wal-Mart también impulsa a los productores a girar a otros métodos de protección de diseño. Como la Corte en Wal-Mart clarifica, un “productor puede ordinariamente obtener protección por un diseño que es inherentemente una fuente de identificación... pero que no cuenta aún con secondary meaning, asegurándolo con la patente de diseño o el copyright.” Productores que no pueden demostrar secondary meaning para sus diseños deberían buscar protección bajo estos regímenes de protección, en vez del trade dress. Algunos problemas existen, sin embargo, con el uso de las patentes de diseño o *copyright* para proteger diseños. Por ejemplo, las patentes de diseño son costosas y pueden tomar mucho tiempo para obtener. Adicionalmente, el *copyright* no provee de protección total, porque protegen únicamente bocetos y patrones, no artículos de ropa.] (Sequeira, 2001).

Por otro lado, desde la perspectiva del diseño industrial y la marca, también se identifican situaciones de colisión como el sucedido en el caso *Traffix Devices Inc v Marketing Displays Inc.*, donde la Corte Suprema estadounidense tuvo que dirimir entre la protección a un diseño que era apto para identificar un producto – permitiendo su uso y posible protección como marca – en base a su diseño frente a su aspecto funcional y si bien, el criterio aplicado es el adecuado, ello no ha impedido el requerimiento de otros interesados en una protección de este tipo.

Sobre este caso, se ha comentado:

“In Traffix, the Court provided a more satisfactory solution to the problems posed by overlapping protection, but the solution is limited to the patent/trademark collision. In Traffix, the plaintiff sought trademark protection for a product that had previously been protected with a patent. (...) Because it could not bring a patent infringement claim. MDI sued Traffix for trademark infringement. The Court held that MDI could not obtain trademark protection for the functional features of a product, upholding the channeling rule, and rejecting MDI’s request for sequential protection of its intellectual property.”

[En *Traffix*, la Corte brindó una solución más satisfactoria a los problemas acaecidos por la protección superpuesta, pero limitada a la colisión patente/marca. En *Traffix*, el demandante buscaba protección marcaria para un producto que había sido previamente protegido por una patente. (...) Porque no podría presentar una demanda de infracción de patente. MDI demandó *Traffix* por infracción marcaria. La Corte fijó que MDI no podía obtener protección marcaria por las características funcionales del producto, confirmando la regla de direccionamiento, y rechazando la solicitud de MDI para una protección secuencia de su propiedad intelectual.] (Moffat, 2004).

Por ejemplo, en el caso *Confomel vs G-Star Raw* (Sentencia Del Tribunal De Justicia (Sala Tercera) (2019) Asunto C-683/17), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tuvo que analizar si un diseño aplicado a prendas de vestir podría ser objeto de protección del derecho de autor, en donde esta protección había sido conferida a través de la legislación portuguesa de la materia. De esta forma, el tribunal nacional remitente consultó si la protección conferida a esta clase de diseños podría ser la misma que la aplicada a cualquier obra literaria o artística, enfocando su consulta en el análisis de la originalidad. Ante ello el Tribunal señaló que la controversia giraría en torno a si el nivel de originalidad presente en los diseños presentados es suficiente para superar su propósito utilitario y obtener la protección del derecho de autor; ante lo cual precisó con antelación que los regímenes de protección del derecho de

autor y la propiedad industrial tienen propósitos diferentes y que la concesión de una protección combinada no puede afectar la eficacia de cada uno, por lo que si bien se puede aceptar una protección acumulativa, esta solo puede contemplarse en algunas circunstancias.

De esta manera, en el caso particular de las prendas de vestir si bien se acepta que existe un elemento estético (que podría brindar un aporte de originalidad), este por sí mismo no permite determinar si dicho modelo constituye una creación intelectual que refleje la libertad de elección y la personalidad de su autor.

Esta lógica de evaluación se repite para casos aplicados otros sectores económicos, como por ejemplo, el caso *Brompton Bicycle vs Chedech/Get2Get Raw* (Sentencia Del Tribunal De Justicia (Sala Quinta) (2020) Asunto C-833/18) con relación al diseño de una bicicleta. El caso involucra el intento de abarcar en el régimen del derecho de autor el diseño de bicicleta plegable de titularidad de Brompton que anteriormente se encontraba protegida por una patente ya caducada. De acuerdo con la legislación belga (jurisdicción donde surgió la controversia) está protegida por el derecho de autor toda creación que se exprese en una forma particular y sea original, lo que implica que un objeto utilitario, como una bicicleta, puede estar protegido por un derecho de autor.

En líneas generales, el Tribunal expuso que un objeto puede acogerse a la protección del derecho de autor siempre que cumpla el requisito de originalidad pese a que su realización haya venido determinada por consideraciones técnicas, siempre que esa determinación no haya impedido al autor reflejar su personalidad en ese objeto manifestando decisiones libres y creativas, y a pesar de que haya estado anteriormente protegido por el régimen de patentes.

Ambos pronunciamientos muestran que en determinadas situaciones se pueden producir convergencias motivadas por el intento de titulares de diseños que buscan aplicar sus creaciones a la protección del derecho de autor y, como se desprende del segundo caso presentado, si es posible la protección acumulativa de un diseño en la medida que se pueda identificar los caracteres de originalidad desarrollados por el derecho de autor.

En esta línea, en un caso acaecido en Suecia (*The Swedish Patent and Market Court, Case PMT 15833-18, Jaguar Land Rover v Create Form AB* [11 December 2020]) se fijó protección al diseño del vehículo deportivo modelo Jaguar C-Type presentado en 1951 creado para competición en la reconocida carrera Le Mans de aquel año, determinando que a pesar de su propósito funcional ello no evitaba que su creador reflejara su personalidad como una expresión de sus elecciones libres y creativas. De un análisis del resto de vehículos participantes en dicha competencia,

el tribunal determinó que poseían diseños diferentes dirigidos a obtener un mismo resultado técnico, por lo que se podía descartar que el diseño utilizado en el vehículo protegible estuviese determinado por su propósito funcional (tal como se determinó en el caso *Brompton vs Chedech*).

Como hemos mostrado, la principal convergencia de la propiedad intelectual con la propiedad industrial se ha proyectado entre las obras y el diseño industrial, sin embargo, no se puede descartar otras situaciones como entre las obras y las marcas o, dentro de la misma propiedad industrial, que sucede en el caso de los diseños industriales y las marcas tridimensionales.

Esto ya ha sido contemplado, aunque en teoría, en el documento preparado por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (2002) que indica lo siguiente en relación a los diseños industriales con las marcas tridimensionales:

“(...) la protección acumulativa, es decir, mediante derecho de autor y mediante los derechos sobre los diseños industriales, es posible en lo que se refiere a las características no funcionales de la configuración de un producto. Análogamente, en teoría es posible que la forma de un producto se beneficie de doble protección, como diseño industrial y como marca (tridimensional). Ahora bien, para ello, la forma debe poder funcionar como una marca, es decir, debe permitir que los consumidores distingan los bienes en el mercado.”

Este cruce sucede en el caso de diseños particulares de tiendas que en una primera impresión pareciera ser apropiado subsumirse únicamente en el régimen del diseño industrial, sin embargo, de acuerdo con lo citado, se podría proteger igualmente por el derecho marcario.

En el caso *Apple vs Oficina alemana de Patentes y Marca* (Sentencia Del Tribunal De Justicia (Sala Tercera) (2014) Asunto C-421/13) se impugnó la inscripción de la marca originalmente obtenida en Estados Unidos consistente en el diseño de sus tiendas insignias ante lo cual el Tribunal se decantó en la posibilidad de permitir su registro entendiéndola como la “representación de la disposición de un espacio de venta de productos” aunque siempre que se trate de un dibujo en “el que no figuran indicaciones sobre el tamaño o las proporciones”.

Otro caso de confluencia que ha resonado en distintos momentos ha sido el de aquellos registros marcarios que basaban su conformación en obras artísticas con protección vigente del derecho de autor o que ya habían ingresado al dominio público. Al mismo estilo que el caso *Dastar vs Twentieth Century Fox* y con algunas reminiscencias del potencial escenario con Mickey Mouse, podemos mencionar la

solicitud en Alemania de un signo conformado por la imagen de la Mona Lisa que fue denegada por la causal de falta de distintividad. Sin embargo, esta aproximación, se indica, podría no ser suficiente dado que el solo hecho que un signo no tenga distintividad en el momento de su solicitud no excluye que pueda conseguirla eventualmente en un periodo de tiempo y obtener una solicitud exitosa, rechazando utilizar, por ejemplo, un argumento basado en contravención al orden público y principios de moralidad.

Como se ha indicado, se “esgrimió solamente que la marca está desprovista de carácter distintivo. Sin embargo, el artículo 8.2, inciso 5 de la Ley sobre las marcas en su versión de 1 de enero de 1995 establecía la prohibición de ir en contra del orden público y las buenas costumbres. (...), por eso considero que la autoridad de examen alemana tenía más herramientas legales para reforzar la argumentación de su denegación y no fueron usadas”. (González, 2019).

Y si bien no se obtuvo el registro se resalta que “(...) la falta de fundamentación de todas las prohibiciones que contiene la marca puede generar el riesgo de que finalmente quede registrada si se prueba que por su uso intenso en el comercio ha adquirido distintividad sobrevenida porque ha permitido al consumidor identificar el origen empresarial de los productos”. (González, 2019).

Sobre este riesgo Martin Senftleben indicó que

“(...) an exclusion based on a conflict with public policy and principles of morality would be more robust. Proof of the acquisition of distinctive character through use is not sufficient to surmount this registration hurdle. In contrast to a refusal based on a lack of distinctiveness, the rejection of trademark rights on the ground that the application is contrary to public policy or accepted principles of morality leads to an outright exclusion – irrespective of whether the painting is distinctive or not. Instead of following this secure route, the German Federal Patent Court and the Court of Appeals of The Hague deemed it sufficient to rely on the basic requirement of distinctive character. Hence, they failed to permanently eliminate the risk of a removal of the Mona Lisa and the Night Watch from the public domain.” [una exclusión basada en un conflicto de orden público y principios de moralidad sería más robusta. Prueba de la adquisición de carácter distintivo a través del uso no es suficiente para superar este obstáculo de registro. En contraste a una denegatoria basada en falta de distintividad, el rechazo de derechos marcarios bajo la base de la aplicación de contravención al orden público y principios aceptados de moralidad lleva a una completa exclusión – sin perjuicio de si la pintura es distintiva o no. En vez de seguir esta ruta segura, la Corte Federal de Patentes

Alemana y la Corte de Apelaciones de La Haya estimaron suficiente confiar en el requerimiento básico del carácter distintivo. Por tanto, fallaron en eliminar permanentemente el riesgo de una remoción de la Mona Lisa y Night Watch del dominio público”] (Senftleben, 2022)

En conexión al anterior caso, el intento de inscripción presentada en Noruega por la Municipalidad de Oslo como marca compuesto del trabajo artístico del noruego Gustav Vigelan que ya había caído al dominio público en enero del 2014 y que desde un inicio encontró obstáculos primero en la jurisdicción nacional y que finalmente ratificada por la corte de la EFTA en base a argumentos de contravención a principios que rigen la moral y el orden público. Al respecto, si bien una marca basada en una obra como la anterior no necesariamente infringe esta causal, hay algunos casos donde la trascendencia de la obra a apropiarse es tal que podría ser percibida como un acto de profanación al esfuerzo del creador por lo que cabría denegar su registro por contravención a principios de moralidad.

Conclusiones

Los regímenes de protección de la propiedad intelectual e industrial nacieron para servir propósitos demarcados con cierta claridad, sin embargo, su desarrollo legislativo y su trasposición a la realidad no ha estado exento de dificultades tanto desde el ámbito casuístico como desde el ámbito práctico. Por ejemplo, en el caso de las patentes de diseño, si bien existe un régimen fijado de protección para el caso estadounidense, las demoras en tramitación y la falta de uniformidad de criterios para el otorgamiento del título de derecho ha ocasionado que los interesados dirijan su atención a regímenes subsidiarios que originalmente no preveían una protección para esta clase de creaciones.

Por otro lado, conforme el tiempo va pasando, las creaciones protegidas por el derecho de autor han ido encontrando su límite en la natural caducidad de su derecho al pasar al dominio público y pese a ello diversos intentos se han producido para que su protección pueda extenderse más allá del plazo que previamente poseían. Esto como hemos visto ha sucedido tanto en la jurisdicción estadounidense como en ejemplos presentados en jurisdicciones europeas, ante lo cual hemos encontrado que se han venido realizando esfuerzos para evitar estas llamadas confluencias perniciosas o “mutant copyrights”.

Finalmente, este hecho no es ajeno tampoco a la protección que el diseño pueda intentar conseguir desde el lado de la legislación marcaria, aunque si bien en la jurisprudencia estadounidense se ha fijado con claridad el criterio de funcionalidad,

vemos que hay ocasiones donde diseños pueden obtener protección marcaría siempre que cumplan con los requerimientos. Ahora bien, todo ello nos lleva a concluir que el punto de partida para un interesado en proteger su creación es pasar de un régimen de menor protección hacia otro que ofrezca una más amplia o de un periodo de tiempo más largo, como es el caso del derecho de autor o, en algunos casos, el régimen marcario.

Algunos conflictos nacen conforme los titulares encuentran otras aplicaciones para sus creaciones intelectuales y buscan perpetuar su explotación, hecho respetable pero frente a lo cual la normativa debe encontrar una salida que balancee los intereses privados con aquellos más amplios que busca proteger.

En el caso de los derechos de autor esta problemática tiene un trasfondo relevante pues la protección que otorga es muy beneficiosa para una potencial aplicación de índole comercial o industrial no solo por su amplia aceptación sino también la ramificación de los derechos patrimoniales y morales y su extenso periodo de tiempo (Alvarez, 2015).

En ese línea, se ha señalado con razón que el propósito de la protección temporal de cada régimen recae, particularmente en el caso de las obras artísticas y las patentes de diseño o diseños industriales, en la posibilidad de que al que caer el dominio público puedan servir al uso libre de la sociedad o como nuevo generador de otras creaciones, sin embargo, el detalle con las protecciones concurrentes es precisamente el conseguir ampliar la fortaleza del objeto protegido.

También existen otros conflictos de protección acumulada pero no han generado un nivel de pronunciamientos y discusión igual al producido entre los del derecho de autor con los diseños industriales (Chiriboga, 2020). De manera breve podríamos citar el caso del incipiente fenómeno de las marcas de movimiento o las marcas multimedia que fueron expresamente listados en el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea que consisten, a rasgos generales, de un conjunto o secuencia de movimientos de los elementos que la conforman, ya sea que se conformen de únicamente movimiento sin inclusión de sonido (las marcas de movimiento) o las que se combinan con sonido (las marcas multimedia) los cuales, no dudamos, podrían ser propuestos por sus titulares a una protección acumulativa con el derecho de autor.



Referencias

- Alvarez, David. (2015). Derecho de autor y diseño industrial, ¿cómo dibujar una línea? La protección en Colombia de las obras de arte aplicado a la industria. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-05792015000200007
- Chiriboga, Teresa (2020). Acumulación de las formas de protección de las creaciones tridimensionales en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESC). Recuperado de <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/7790/1/T3373-MDEM-Chiriboga-Acumulacion.pdf>
- European Copyright Society. (2016). Trademark protection of public domain works. A comment on the request for an advisory opinion of the EFTA Court. <https://europeancopyrightsocietydotorg.files.wordpress.com/2016/11/ecs-efta-reference-vigeland-final-1nov16.pdf>
- Fiorella III, Michael. (2020). Balancing Mickey Mouse and the Mutant Copyright: To Copyright a Trademark or to Trademark a Copyright, that is the question. *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol. 24. <https://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1358&context=iplr>
- Gaitán, Manuel. (2016). El nuevo derecho de marcas, perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea. Universidad Externado de Colombia.
- Galicia, Manuel. (2017). Protección acumulada de las creaciones intelectuales, un acercamiento teórico-práctico. Recuperado de http://coordinacioneditorialfacultadderecho.com/assets/derecho_patentes_marzo_2017.pdf
- González González, Yohary. (2019). Las marcas compuestas por obras de arte en dominio público: pautas para la modificación de la legislación marcaria cubana. Repositorio de tesis de la Universidad de San Andrés. <https://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bitstream/10908/18575/1/%5BP%5D%5BW%5D%20Tesis%20M.%20Prop.%20Intelect.%20Gonz%C3%A1lez%20Gonz%C3%A1lez%2C%20Yohary.pdf>
- International Trademark Association (INTA). (2017). Copyright Protection for Trademarked Material. <https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/board-resolutions/Copyright-Protection-for-Trademarked-Material-09122017-Update.pdf>
- Lipszyc, Delia. (2016). Aspectos que componen la Propiedad Intelectual. Recuperado de <https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Advocatus/article/download/4458/4369#:~:text=Los%20distintos%20aspectos%20que%20componen,la%20protecci%C3%B3n%20de%20secretos%20industriales%2D>
- Moffat, Viva. (2004). Mutant Copyrights and Backdoor Patents: The Problem of Overlapping Intellectual Property Protection. *Berkeley Technology Law Journal*. Vol. 19. <https://www.jstor.org/stable/24116737>
- Senfleben, Martin. (2022). No Trademark Protection for Artworks in the Public Domain – A Practical Guide to the Application of Public Order and Morality as Grounds for Refusal. *GRUR International*. Vol. 71. <https://academic.oup.com/grurint/article/71/1/3/6349172>

- Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) (2020). Asunto C-833/18. <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=1EAB2BA0F54773C7260F509DD746B31D?text=&docid=227305&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=firs&t&part=1&cid=12614087>
- Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) (2014) Asunto C-421/13. <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=154829&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14104>
- Sequeira, Antonia. (2001). Wal-Mart Store, Inc. V. Samara Bros. Berkeley Technology Law Journal. Vol. 16. <https://www.jstor.org/stable/24119923>
- The Swedish Patent and Market Court, Case PMT 15833-18, Jaguar Land Rover v Creare Form AB [11 December 2020]. https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/New_Case_Law_en.pdf



Análisis a la vinculación entre el *Fashion Law* y la Propiedad Intelectual

María Cristina Trujillo Molina*

Introducción

- I. **Sobre el *Fashion Law***
- II. **La importancia de la protección de la PI**
- III. **Derechos de propiedad intelectual**
 1. **Marcas**
 2. **Notoriedad marcaria**
 3. **Patentes**
 4. **Diseños industriales**
 5. **Derechos de autor**

Conclusión

Fuentes de información



* **María Cristina Trujillo Molina.** Asociada de la firma Barlaw – Barrera & Asociados, en el área de Prosecution. Abogada titulada por la Universidad de Lima y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL) y de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (**ASIPI**). Correo electrónico: mtrujillo@barlaw.com.pe

Resumen

La intersección entre propiedad intelectual y moda es crucial para proteger la creatividad en esta industria. Los diseñadores confían en leyes de derechos de autor, marcas registradas y patentes para salvaguardar desde patrones hasta innovaciones tecnológicas en textiles. Esta protección no solo fomenta la competencia leal y la diversidad en el diseño, sino que también permite que la moda prospere como una forma de arte y expresión cultural, asegurando que los creadores sean reconocidos y recompensados por su talento y esfuerzo. En última instancia, estas leyes promueven un ambiente de negocio justo y próspero en la industria de la moda.

Palabras clave: Derecho de la moda, marcas, notoriedad, patentes, diseños industriales, derechos de autor, origen empresarial.

Abstract

The intersection between intellectual property and fashion is crucial for safeguarding creativity in this industry. Designers rely on copyright laws, trademarks, and patents to protect everything from patterns to technological innovations in textiles. This protection not only fosters fair competition and diversity in design but also enables fashion to thrive as a form of art and cultural expression, ensuring that creators are recognized and rewarded for their talent and effort. Ultimately, these laws promote a fair and prosperous business environment in the fashion industry.

Keywords: *Fashion law, trademarks, notoriety, patents, industrial designs copyrights, business origin.*

Introducción

Durante el último siglo han surgido nuevas ramas del derecho que distan de las clásicas (derecho civil, tributario, laboral, y otras a fines) por lo novedoso y hasta pintoresco de su naturaleza. El derecho de la moda, o comúnmente llamado *fashion law*, estudia la aplicación legal en el rubro de la moda, la cual abarca prendas de vestir, joyería, marroquinería, perfumería y belleza. A veces tales objetos pasan desapercibidos pero en ocasiones se convierten en un objeto del deseo. ¿Qué hacer cuando aquello en lo que invertiste tanto tiempo se vuelve “popular” pero nadie reconoce al legítimo dueño? Tenemos la idea equivocada de que “*siempre habrá una alternativa más económica a lo fidedigno*”, pero sólo es cuando nos encontramos en la posición del diseñador que entendemos el esfuerzo que hacen por desarrollar y consolidar una creación. Precisamente, el objeto de la propiedad intelectual es proteger la creación del mundo de la moda,

I. Sobre el *Fashion Law*

¿Realmente necesitamos una rama del derecho especializada en los diversos aspectos del mundo de la moda? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la complejidad de la industria de la moda, que involucra la intervención de numerosos actores en su producción y comercialización. Además, estamos hablando de un sector que se ha consolidado como uno de los más importantes de la economía global y representando porcentajes considerables en el PIB de las principales potencias mundiales. Así las cosas la moda no es un concepto superfluo sino una industria con muchas aristas que merece ser protegida.

Entre las principales cuestiones que abarca el *fashion law* se encuentran la propiedad intelectual (como eje nuclear), el derecho corporativo y financiero, comercio internacional y regulación gubernamental. El *fashion law* también incluye áreas relacionadas como la producción textil, el modelaje, los medios de comunicación, las industrias de cosméticos y perfumes, códigos de vestimenta, protección al consumidor, *data privacy*, entre otros.

El derecho de la moda empezó a ser considerado como rama jurídica durante los primeros años del nuevo siglo de la mano de la Dra. Susan Scafidi, pionera en la enseñanza de dicha materia a través del Fordham Law School. Al mismo tiempo diversos cursos de *fashion law* empezaron a ser dictados en las academias de diseño especializadas en moda. En 2010, se inauguró el primer centro académico del mundo dedicado al derecho de la moda, el *Fashion Law Institute*, con el apoyo de

Diane von Furstenberg y el Council of Fashion Designers of America. Desde entonces, varias otras instituciones de todo el mundo han ofrecido cursos o programas en el área del derecho de la moda.

El derecho de la moda también se ha visto consolidado en la práctica. En 2010, la Dra. Brittany Rawlings dirigió el primer grupo de práctica de *fashion law* y diversas asociaciones como la *New York City Bar Association*, la *New York County Lawyer's Association* y la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual cuentan con diversos comités dedicados al estudio del *fashion law* durante los últimos años. De hecho el 22 de agosto del 2022 el Colegio de Abogados de Lima reconoció el derecho de la moda como una nueva especialización. Un pequeño gran avance para el país latinoamericano.

La moda incluye prendas conocidas como *prêt-à-porter*, que sería la ropa "lista para llevar", la *haute couture* (alta costura), cosméticos y complementos y/o accesorios.

Todos los aspectos legales, que van desde el diseño, fabricación, licencias, franquicias, ventas, distribución, abastecimiento, desarrollo de negocios, etc. engloban el derecho de la moda. Por lo tanto, podemos definir el *fashion law* como un anglicismo que engloba todos los aspectos legales que afectan al mundo de la moda.

Ahora bien, como sabemos la industria de la moda se encuentra en constante cambio, cada día se crean nuevos estilos o tendencias, o – como se ha vuelto más frecuente – se consolidan ciclos que ameritan que las modas pasadas vuelvan. De hecho la temporalidad es un obstáculo para la protección de los diseños de moda. "En países con estaciones, las casas de moda y/o diseñadores producen entre 4 y 6 colecciones por año, a saber, primavera, verano, transicional, otoño, resort y fiesta... Los productos en estos mismos países están aproximadamente entre 4 y 6 meses dependiendo si el producto hace parte de una colección"¹.

II. La importancia de la protección de la PI

De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la propiedad intelectual es "toda creación proveniente del intelecto humano. Los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones"².

-
1. Kolsun, Barbara; Jimenez, Guillermo. *Fashion Law: A guide for designers, fashion executives and attorneys*. New York: Fairchild Books, 2009. Pág. 15
 2. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. "Principios básicos del derecho de autor y los derechos conexos". Pág. 03

La verdadera esencia de la moda es crear prendas que inspiren y atraigan a los consumidores. Es un rubro que siempre va cambiando y renovando antiguos estilos para fabricar nuevas creaciones, que muchas veces se convierten en obras de arte y clásicos de la moda. Su protección es la única forma de crear un entorno seguro y saludable para que los diseñadores tengan la tranquilidad de que sus creaciones tendrán la debida protección. Por ello es sumamente importante que los propios diseñadores de moda se informen sobre la importancia y se formen para obtener la mejor protección de sus derechos.

... uno de los dilemas centrales del rubro
de la moda es identificar y/o determinar
la protección idónea que debe recibir cada nueva
creación o elemento que acaba de nacer
en la industria...

Al respecto, uno de los dilemas centrales del rubro de la moda es identificar y/o determinar la protección idónea que debe recibir cada nueva creación o elemento que acaba de nacer en la industria; así, por ejemplo, la línea de la colección será identificada bajo un signo distintivo, el impreso de la tela deberá ser registrado a través de un diseño industrial, o el proceso de transformación de un material textil será protegido por una patente.

Cuando empezamos a analizar la moda en el campo de la propiedad intelectual, destacamos dos sub-ramas que nos llaman la atención: la propiedad industrial (que incluyen las marcas, patentes y diseños industriales) y el derecho de autor.

III. Derechos de propiedad intelectual

1. Marcas

Las marcas son los signos distintivos que representan determinados productos y/o servicios en el mercado. En el mundo de la moda, las marcas son la cara visible de las creaciones, pues es a través de ellas que los consumidores las conocen, las identifican y las prefieren. Las grandes casas de moda son celosas en el resguardo de sus derechos marcarios, puesto que gran valor recae en las marcas que representan a sus diseños y artículos asociados a estos, como es el caso de perfumes y cosméticos.

Es frecuente encontrar batallas legales protagonizadas por las grandes marcas de ropa, con el fin de proteger los derechos sobre sus marcas, diseños y patentes. Un ejemplo que sirve para ilustrar el celoso resguardo de los derechos de propiedad intelectual, es el caso de la demanda que presentó, en el año 2014, la reconocida marca CHANEL en contra de la marca CHANEL JONES, un salón de belleza, localizado en la ciudad de Indiana, Estados Unidos. Esta demanda fue interpuesta luego de que no se llegara a acuerdo respecto al cese del uso de la marca CHANEL JONES. Finalmente, se resolvió en que el dueño del local CHANEL JONES debía dejar de usar el término CHANEL, basados en que el uso de la palabra Chanel era una violación de los derechos de la marca registrada.

De la misma forma, la marca NEW BALANCE se vio en una batalla legal en China contra tres fabricantes de zapatos, que, infringiendo sus derechos, habían utilizado en sus productos de ropa deportiva la misma letra N de NEW BALANCE, sello característico de dicha marca. Los fabricantes chinos fueron condenados a pagar alrededor de 1,5 millones de dólares, lo cual fue muy significativo, considerando que fueron las autoridades chinas quienes dictaron sentencia.

Ciertas marcas, con el fin de evitar posibles conflictos con otras, han preferido lanzarse en otros mercados con otro nombre. Es el caso de la compañía irlandesa de ropa PENNEYS, que, con el fin de evitar posibles problemas con la marca de Estados Unidos, JC PENNEY, que también se dedica a la venta de ropa, prefirió modificar su nombre a nivel internacional y pasar a llamarse PRIMARK.

Como es de esperarse, en el campo de la moda es muy común que la marca esté constituida por el nombre del diseñador, lo que ayuda a mantener el buen nombre y les ofrece ciertas garantías a sus clientes.

“La marca permite que los consumidores identifiquen el producto o servicio y lo recuerden, de forma que puedan diferenciarlo de uno igual o semejante ofrecido por otro empresario. Los consumidores son más propensos a adquirir un producto del cual recuerdan la marca que de aquellos que no logran identificar. Así mismo, la marca representa en la mente del consumidor una determinada calidad del producto o servicio, así como reporta alguna emoción en el consumidor. Por lo tanto, es el medio perfecto para proyectar la imagen del empresario, su reputación y hasta su estrategia comercial. En concreto, una marca:

- Permite a la empresa diferenciar su producto o servicio.
- Ayuda a garantizar la calidad a los consumidores. Por tanto, construye confianza.

- Puede ser objeto de licencias y por tanto, fuente generadora de ingresos.
- Puede llegar a ser más valiosa que los activos tangibles.
- Siendo entonces tan importante, al ser registrada la marca le genera a la empresa el derecho exclusivo a impedir a terceros que comercialicen productos y ofrezcan servicios idénticos o similares con marcas idénticas o similares, con el fin de que los consumidores no se confundan y adquieran el producto o el servicio del empresario que en realidad quieren³.

Sin embargo, cabe señalar que las protecciones que otorga la propiedad industrial a los registros marcarios, solo se centran en evitar la similitud entre marcas, pero no puede impedir que una marca competidora se registre, así haya gran similitud en los bienes y servicios que ofrecen⁴.

2. Notoriedad marcaria

El mundo del derecho marcario incluye muchas particularidades, aplicables según sea el procedimiento que se inicie a favor o en contra de ellas, pero existe una que – precisamente – exalta la naturaleza de determinadas marcas a razón de la enorme popularidad que hayan acreditado. Nos estamos refiriendo a la figura de la notoriedad. Una marca notoria es aquella que ha alcanzado un grado de reconocimiento superior por parte del público frente a otras marcas. Dicho grado de reconocimiento se origina en diversos factores que la legislación establece, siendo pocas las marcas que llegan a alcanzar este carácter “notorio” dentro del universo de marcas existente en el mercado.

En efecto, los consumidores pueden identificar rápidamente a las marcas notorias debido a que han generado una relación de preferencia y confianza especial a través del tiempo. Ahora bien, que una marca sea reconocida mundialmente, no significa que –de manera automática– sea notoria. Por ejemplo, el siguiente cuadro nos muestra la tendencia respecto a las marcas de lujo más valiosas. Louis Vuitton ha encabezado esta lista durante los últimos años, aproximadamente, seguido por Hermes, Chanel, Gucci, entre otras.

3. Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio. Recuperado el 08 de septiembre del 2023. <https://www.sic.gov.co/node/77>

4. Kolsun, Barbara; Jiménez, Guillermo. *Fashion Law: A guide for designers, fashion executives and attorneys*. New York: Fairchild Books, 2009. Pág. 45.

Rank 2023	Brand	Brand Value 2023 (\$ Mil.)	Brand Value 2022 (\$ Mil.)
1	Louis Vuitton	124,822	124,273
2	Hermès	76,299	80,323
3	Chanel	55,939	53,021
4	Gucci	26,306	37,887
5	Dior	11,442	10,534
6	Cartier	9,725	10,110
7	Rolex	7,899	9,042
8	Tiffany & Co.	6,124	6,805
9	Saint-Laurent/YSL	6,023	6,718
10	Prada	4,921	5,642

5

Muchas de las mencionadas marcas cuentan con presencia en diversos países latinos, otras no, y ese es precisamente la razón por la que solo algunas de las mencionadas marcas han sido consideradas como notorias. Para la Comunidad Andina, la notoriedad se encuentra definida en el artículo 224° de la Decisión 486 como “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”.

Lo anterior significa que la figura de la notoriedad solo podrá ser reconocida en países miembros de la Comunidad Andina bajo esa regulación. Esta particularidad cuenta ventajas y desventajas. La ventaja es que, si una marca es considerada como notoria, por ejemplo, en Colombia significa que también podrá serlo en Perú (solo bastará la presentación de documento que confirma dicha notoriedad). La “desventaja” es que algunas marcas aún no cuentan con una arraigada presencia en las mencionadas naciones. En efecto, si bien se pueden encontrar registradas como marcas “regulares”, no se puede acreditar la calidad de notoria debido a la falta de carga documentaria de origen andino necesaria para obtenerla.

... Otro de los beneficios de la notoriedad es la protección ampliada que ocasiona el quiebre del Principio de Especialidad...

Otro de los beneficios de la notoriedad es la protección ampliada que ocasiona el quiebre del Principio de Especialidad. Dicho principio establece que cada marca

5. Recuperado el 26 de septiembre del 2023. <https://www.kantar.com/inspiration/brands/louis-vuitton-reigns-as-the-worlds-most-valuable-luxury-brand-for-the-18th-year>

servirá para distinguir determinada clase de productos o servicios según ordene su registro. Pues bien, toda marca que sea declarada como notoria será protegida en todas las clases de la Clasificación de Niza. En sencillas palabras, si la marca A fue declarada como notoria para prendas de vestir (clase 25) y un tercero pretende registrar la misma para medicamentos (clase 05), el titular de la primera puede impedir su registro.

El artículo 136º, inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marca aquellos signos que “constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera sean los productos o servicios que distinga el signo, cuando tal uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

Respecto a este punto, Fernández Novoa⁶ señala que “(...) el público recordará la marca y al percibir que la misma no es usada únicamente por el titular, ante los ojos del público se desvanecería el carácter distintivo y el potencial publicitario de la marca renombrada.”

Ahora bien, cabe señalar que el estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se conoce como notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones que lleven a su conservación: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En ese orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter notorio en cada caso.

La Decisión 486 incluye un listado de los factores principales que serán tomados en consideración al momento de evaluar la notoriedad alegada de una marca, el cual se encuentra detallado en el artículo 228º:

“Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- 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.

6. Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado sobre derecho de marcas*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid, 2001, Páginas 333-334.

- 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 o de la actividad 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.
- 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.
- k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

En la Comunidad Andina, solo algunas marcas del rubro de la moda han sido consideradas como notorias:

- En el rubro de calzado y deportivo: adidas, PUMA, NIKE, CONVERSE.
- En el rubro de luxury: CHANEL, LOUIS VUITTON, ROLEX.
- En el rubro de *apparel*: LEVI'S, ZARA, LACOSTE.

Sin embargo, en opinión de la autora, esta lista podría incrementarse con la aplicación de una figura mucho más grande que la notoriedad y que ya ha sido analizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: la marca renombrada. Específicamente, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso No. 41-IP-98, existe un título especial sobre "marca renombrada" cuya definición citamos a continuación:

"(...) solamente tiene la condición de marca renombrada aquella que tiene una difusión y presencia en los medios de difusión tan amplia, que agrupa el conocimiento de diferentes grupos de consumidores, los que pertenecen a

diversos mercados, y que a la vez, a diferencia de las marcas notorias, le es otorgada una muy alta distinción, hasta el grado de llegar al reconocimiento de la excelencia en la calidad de los productos o servicios que identifican, y que por consecuencia hacen que dicha marca tenga un *goodwill* muy alto”.

Asimismo, mediante la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso No. 458-IP-2017, se establece que “la marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”, que se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria ya que, al ser dicho hecho conocido por todos, también es conocido por la autoridad”.

... Lamentablemente la figura de la marca renombrada no se encuentra regulada en la normativa andina...

Lamentablemente la figura de la marca renombrada no se encuentra regulada en la normativa andina. Sin perjuicio de lo expuesto, no podemos negar que los países andinos se están convirtiendo en mercados de interés de las marcas de moda y confiamos que la antedicha lista irá incrementándose de forma constante en los próximos años.

3. Patentes

Aunque en la industria de la moda las patentes no son tan comunes, son extremadamente útiles para proteger e impulsar la innovación tecnológica. Las patentes ofrecen derechos exclusivos sobre una invención, lo que es aplicable en la ropa para proteger tecnologías como resistencia al agua, protección contra rayos UV o fuego, tejidos que no se arrugan o que son antibacterianos, entre otras características. Esta protección fomenta una mayor innovación y crea un derecho de propiedad industrial más sólido en la industria.

Es importante señalar que hay patentes que recaen sobre invenciones de productos o sobre invenciones de procedimientos⁷. Un caso concreto de patente de procedimiento es el de *Novozymes*, que es una empresa pionera en el uso de enzimas en el tratamiento de tejidos, la cual patentó en 1987 una tecnología para el tratamiento de denim, que con el uso de la enzima celulasa se le podía dar a los populares *jeans* un aspecto desgastado, y por esto la mayoría de las empresas

7. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Principios básicos de la propiedad industrial”. Pág. 8

cuenta con la licencia de esta tecnología para lograr este tratamiento⁸. Otro ejemplo de patente de procedimiento, sería la creación de un nuevo mecanismo de bisagra en unas gafas, o un nuevo dispositivo de cierre en un bolso⁹.

Ejemplo de la patente de producto es la invención de la tela Suberis, que es obtenida del corcho y tiene cualidades especiales, ya que es lavable, impermeable, resistente al fuego, no se rasga y no se mancha. Esta invención fue patentada desde 1998 y actualmente se utiliza en la fabricación de un gran número de prendas de vestir¹⁰.

Además, en los últimos años, se han presentado casos de batallas legales basados en la infracción de patentes de diseño. Uno de los casos más conocidos es la demanda que presentó NIKE en contra de SKECHERS por desconocer ocho de sus patentes. NIKE manifestó que la demandada estaría utilizando sus diseños *Burst*, *Flex Appeal* y *Flex Advantage* en sus propios zapatos deportivos, y le exigió que dejara de utilizarlos y le indemnizara por los perjuicios causados.

4. Diseños industriales

Los diseños industriales son una de las formas más eficaces de proteger las nuevas creaciones de moda, ya que, con su registro, el titular de estos derechos puede impedir que terceros utilicen sus diseños sin su consentimiento. En efecto, lo nuevo o novedoso es el requisito fundamental para este tipo de derecho y se encuentra recogido en el primer párrafo del artículo 115° de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que señala que “serán registrables diseños industriales que sean nuevos”, y que esta novedad puede ser desvirtuada de dos formas:

- Si (el diseño) antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.
- Por el mero hecho que (el diseño) presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.

El término novedad alude a la cualidad de nuevo, de cambio producido en una cosa, de innovar algo que ya estaba en práctica. En ese sentido se entenderá que

8. Recuperado el 20 de septiembre del 2023. <http://www.novozymes.com/en/innovation/Mastering%20industrial%20biotechnology/patenting-andregistration/Pages/default.aspx>

9. Kolsun, Barbara; Jiménez, Guillermo. *Fashion Law: A guide for designers, fashion executives and attorneys*. New York: Fairchild Books, 2009. Pág. 62

10. Recuperado el 21 de septiembre del 2023 http://www.wipo.int/sme/en/case_studies/suberis.htm

un diseño industrial será novedoso en la medida que el aspecto ornamental que se desee aplicar a cualquiera de los productos existentes en el mercado resulte ser inédito para el público en general al momento de solicitarse. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido al tema en el Proceso 26-IP-2022, estableciendo lo siguiente:

“En ese sentido para saber si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro solo en características secundarias. Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales.

En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado”.

... Ahora bien, muchos de los fabricantes y/o diseñadores del mundo de la moda no registran sus diseños, bajo la excusa de que éstos tienen una vida útil corta...

Ahora bien, muchos de los fabricantes y/o diseñadores del mundo de la moda no registran sus diseños, bajo la excusa de que éstos tienen una vida útil corta, lo cual no justifica la inversión monetaria para resguardar sus derechos. Es por ello que la Unión Europea y del Reino Unido ofrecen una forma de protección para los diseños industriales por un corto período que no requiere registro. En el caso de la Unión Europea este período es de máximo tres años. Este sistema tiene una gran ventaja para pequeños negocios que no cuentan con grandes recursos o que prefieren probar sus diseños en el mercado antes de proceder a su registro.

5. Derechos de autor

Los derechos de autor se aplican a obras creativas originales, como escritos, música, obras de arte y software, pero no suelen extenderse a elementos funcionales

o utilitarios de un producto. Sin embargo, en algunos países, incluyendo Estados Unidos, el diseño de moda puede ser protegido por derechos de autor si es suficientemente distintivo y original. Esto puede incluir elementos no funcionales de una prenda, como patrones ornamentales complejos o diseños artísticos que no afecten directamente la función utilitaria de la prenda.

**... patrones ornamentales complejos o diseños
artísticos que no afecten directamente la función
utilitaria de la prenda...**

Pero hay aspectos de la moda como las imágenes que cobran relevancia en las redes sociales porque allí algunos promocionan contenido, infringiendo muchas veces los derechos de autor de diseñadores. SE trata de un plagio inteligente que fue definido por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI en la Resolución No. 1032-2011/TPI-INDECOPI, de fecha 16 de mayo de 2011, de la siguiente forma:

“Una de las formas de afectar el Derecho de Autor sobre una obra es a través del plagio de la misma. Existen dos tipos de plagio: el burdo o servil, en el que la apropiación de la obra es total o cuasi total, y el plagio inteligente en el cual el plagiarlo trata de disimular la infracción o se apodera de algunos elementos sustanciales y originales; en este caso deben apreciarse más las semejanzas que las diferencias que presentan las obras implicadas.”

Finalmente, es importante mencionar que el artículo 3° del Decreto Legislativo No. 822, Ley sobre Derecho de Autor, señala que el goce o ejercicio de los derechos de autor no están supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de ninguna formalidad.

Conclusión

Con el avance de los años hemos podido evidenciar la creación de nuevas ramas del derecho y la interconexión que surge entre ellas mismas, con la finalidad de buscar mayores e innovadoras soluciones a los problemas que los nuevos titulares de derechos empiezan a presentar.

El *fashion law* se ha consolidado como una emergente rama de estudio y análisis, en donde el principal actor y/o estrella es la moda y las diferentes aristas que convergen en ella. Por otro lado, la propiedad intelectual – unos pocos años más

antigua – abarca el espectro de la protección que se le da a todo lo que nace del intelecto y creatividad de los diseñadores.

Lo que notamos es que dichos titulares deben ser hábiles, no solo para lograr un producto de moda creativo e innovador, sino también para realizar las acciones que permitan la protección de lo que con tanto esfuerzo han logrado crear y posicionar.

En efecto, es por medio de las marcas, patentes, diseños industriales y derechos de autor que los diseñadores y empresas de dicho rubro tendrá la certeza de que su creación está protegida y, consecuentemente, podrá ser explotada comercialmente.

Fuentes de información

- Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
- Decreto Legislativo No. 822, Ley sobre Derecho de Autor.
- Kolsun, Barbara; Jiménez, Guillermo. *Fashion Law: A guide for designers, fashion executives and attorneys*. New York: Fairchild Books, 2009.
- Fernández-Novoa, Carlos. Tratado sobre derecho de marcas. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid, 2001.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. "Principios básicos de la Propiedad Industrial". https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_909.pdf
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. "Principios básicos de la propiedad industrial". http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf
- Superintendencia de Industria y Comercio. Recuperado el 08 de septiembre del 2023. <https://www.sic.gov.co/node/77>
- Recuperado el 26 de septiembre del 2023. <https://www.kantar.com/inspiration/brands/louis-vuitton-reigns-as-the-worlds-most-valuable-luxury-brand-for-the-18th-year>
- Recuperado el 20 de septiembre del 2023. <http://www.novozymes.com/en/innovation/Mastering%20industrial%20biotechnology/patenting-andregistration/Pages/default.aspx>
- Recuperado el 21 de septiembre del 2023 http://www.wipo.int/sme/en/case_studies/suberis.htm
- Proceso No. 41-IP-98, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del 05 de marzo de 1999.
- Proceso No. 458-IP-2017, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del 11 de mayo de 2018.
- Proceso 26-IP-2022, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del 15 de diciembre del 2022.
- Resolución No. 1032-2011/TPI-INDECOPI, de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, de fecha 16 de mayo de 2011



Los nombres de dominio y la “ciber apropiación” de marcas

Rossana Andrea Pacheco Lostaunau*

Introducción

- I. Los nombres de dominio
- II. El choque de dos fuerzas: la independencia del internet y el régimen marcario
- III. La “ciber apropiación” de marcas
 1. *Cybersquatting*
 2. *Warehousing*
 3. *Parasiting*
- IV. Resolución de disputas sobre nombres de dominio internacionales y nacionales
 1. Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
 2. Cibertribunal Peruano
 3. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)
 4. Negociación mediante empresa de *hosting*

Conclusiones

Bibliografía



* **Rossana Andrea Pacheco Lostaunau.** Abogada por la Universidad de Lima. Asociada en Rodríguez García & Encinas Abogados, en el área de Propiedad Intelectual, Competencia, Publicidad y Litigios de Consumo. Correo electrónico: andrea.pacheco@rodriguezgarcia.pe.

Resumen

En la era digital, tener presencia en línea es esencial para empresas y personas que desean conectarse con usuarios en internet. Al elegir un nombre de dominio relacionado con su marca, buscan fortalecer su presencia digital. Sin embargo, surge un problema cuando terceros registran un dominio similar al de una marca existente, lo que se conoce como “ciber apropiación”. Este acto obstaculiza los derechos del titular legítimo y crea confusión en la audiencia. Este artículo explora los conflictos y las soluciones ofrecidas por las organizaciones pertinentes en torno a los nombres de dominio.

Palabras clave: Nombre de dominio-marca, ciber apropiación.

Abstract

In the digital age, having an online presence is crucial for companies and individuals seeking to connect with users on the internet. By choosing a domain name related to their brand, they aim to strengthen their digital presence. However, a problem arises when third parties register a domain similar to an existing brand, a phenomenon known as “cyber appropriation”. This act hampers the rights of the legitimate owner and creates confusion among the audience. This article explores the conflicts and solutions provided by relevant organizations regarding domain names.

Keywords: Domain name, trademark, domain grabbing.

Introducción

Hoy en día, poseer un portal digital no es un lujo sino es una obligación, sobre todo para las empresas, si quieres ser visible y “existir” para el resto del mundo. La titularidad de una página web permite que se simplifiquen muchos procesos tales como brindar información sobre, por ejemplo, productos disponibles, precio, locales disponibles, características, etc., concretar operaciones con clientes, publicitar tu marca, en fin, las posibilidades son ilimitadas. Mayormente, los propietarios de una plataforma virtual desean ser también propietarios del nombre de dominio de esta a fin de facilitar la asociación y reconocimiento de la marca o empresa por parte de un consumidor regular y atraer potenciales consumidores del rubro.

Entonces, usualmente el interesado en registrar un nombre de dominio se contacta con empresas de hosting para preguntar la disponibilidad de una denominación, es decir, que no exista un dominio previo de un tercero idéntico al término que quiere registrar, y así adquirir dicho registro.

Pero no todo es color rosa. Pasa que, cuando un legítimo propietario de marca desea registrar una denominación como un nombre de dominio, se encuentra con la sorpresa de que un desconocido ya se adueñó del dominio, pese a que, en muchas ocasiones, es evidente que el término usado en el nombre de dominio pertenece a la marca de un determinado origen empresarial diferente al titular de dicho dominio.

Existen diversos escenarios: que el tercero sea un *warehouse* o un almacenador de nombres de dominio para su venta o alquiler al mejor postor; que el tercero secuestre o usurpe (*cybersquatting*) un nombre de dominio para luego ofrecerlo a un mayor precio a su legítimo titular; o que el tercero se dedique a registrar nombres de dominio con la finalidad de sacarle provecho ofreciendo servicios/productos bajo el nombre de una marca reconocida.

En el presente artículo se analizará la importancia del registro de nombres de dominio, su contraposición con el sistema marcario, la práctica de la ciber apropiación y tipos de resolución de controversias en centros de apoyo nacional e internacional.

I. Los nombres de dominio

El infinito mundo del *Wide World Web*¹ está conformado por información conglomerada que es aportada constantemente por sus usuarios a nivel global, permitiendo el

1. Cambridge Dictionary. Trad. “El sistema de documentos conectados en Internet, generalmente con imágenes, videos y sonido, que se pueden buscar para obtener información sobre un tema en particular.” Disponible en la web: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/world-wide-web>

intercambio de contenido activamente. Empero alimentar el monstruo del internet con información no es así de sencillo como ingresar documentos, opiniones, fotos, videos, a una base de almacenamiento de datos, sino que es necesaria una combinación alfanumérica, denominada dirección IP² que distinga a una página web determinada en la red y permita su acceso.

Para simplificar el acceso a esta IP, los alojadores en Internet brindan un nombre de dominio disponible en el Sistema de Nombres de Dominios (DNS) a sus clientes que, al acceder, redireccionará un enlace URL³ a su plataforma correspondiente. Asimismo, los nombres de dominio sirven como la sustento fundamental para diversas aplicaciones en Internet, incluyendo la transferencia de archivos y la creación de direcciones de correo electrónico⁴.

A modo de ilustración, tenemos el siguiente ejemplo:

<http://www.tierrasbonitas.com>

Vemos que el URL está compuesto por : (i) "http" que se traduce a *Hypertext Transfer Protocol*, protocolo estándar utilizado para intercambiar archivos en la *World Wide Web*, (ii) "www" es el *Wide World Web* en la cita a pie de página 2, (iii) ".com" es el dominio genérico de nivel superior, y (iv) "tierrasbonitas" es el dominio de segundo nivel. Estos dos últimos componen un "nombre de dominio".

Un dominio de nivel superior suelen ser la terminación del enlace URL y estos se dividen en genéricos (gTLD – *Generic Top Level Domains*), de código de países (ccTLD – *Country Codes Top Level Domains*) y nuevos dominios de primer nivel (nTLD – *New Top Level Domains*). Los primeros pueden estar subdivididos en comerciales como .com y .net, y restringidos (sTLD – *Special Top Level Domains*) como .edu, .gov; los segundos se refieren a la abreviatura que asocia un URL con un país como .pe; y los terceros son específicos para rubros como .club y .work.

Identificar el dominio es importante al momento de verificar la disponibilidad de un nombre de dominio y también, en caso exista una controversia, determinar la competencia de un centro de resolución de disputas de nombres de dominio.

Un dominio de segundo nivel es el nombre asignado al URL que caracteriza a su autor en un espacio comercial o cibernético, y que suele ser una extensión de un signo utilizado por una persona o empresa para ser diferenciado en el mercado.

2. Abreviatura en inglés de Internet Protocol.

3. Abreviatura en inglés de Uniform Resource Locator.

4. OMPI. Preguntas frecuentes sobre los nombres de dominio de Internet. Centro de Arbitraje y Mediación. Disponible en la web: <https://www.wipo.int/amc/es/center/faq/domains.html#1>

Ahora, herramientas como las bases de datos de WHOIS, gestionadas por registradores y registros, permiten conocer la disponibilidad de un nombre de dominio. Una muestra es que en Perú tenemos la plataforma <https://punto.pe/whois.php>, que busca en su DNS, los registros bajo el dominio .pe y sus titulares (públicos).

Una vez confirmada la disponibilidad, el interesado en el registro de un nombre de dominio en un gTLD deberá recurrir a un registrador acreditado por la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN). El registrador se encargará de comprobar la disponibilidad del nombre de dominio nuevamente y, por último, procederá a crear un registro en la base de datos WHOIS, que contendrá la información del registratario del nombre de dominio. Además, también es posible realizar registros de dominios a través de afiliados verificados de un registrador, quienes son intermediarios entre el registratario y el registrador principal.

Así pues, debido a su particularidad, los nombres de dominio han adquirido un valor igual, o inclusive algunas veces superior, que una marca. Esto se debe a que el nombre que se elija para un proyecto y su presencia en Internet son determinantes para su posicionamiento, relevancia y la facilidad con la que puede ser descubierto por potenciales seguidores, usuarios o clientes, es decir, por las audiencias clave de dicho proyecto⁵.

Debido a ello, diversas organizaciones y entidades ha dirigido sus esfuerzos en fortalecer el acceso a nombres de dominio y mantienen una vigilancia constante de políticas para mejorar el DNS. Una de ellas es la ICANN que trabaja para establecer políticas y normativas que aborden los desafíos actuales y promuevan un entorno equitativo y seguro en el espacio de nombres de dominio.

En suma, un nombre de dominio podría estar constituido por una marca, nombre comercial, denominación social, o cualquier otro signo que represente al propietario o a su actividad mercantil. Consecuentemente, constituye un activo intangible sumamente importante para su titular que simplifica la accesibilidad al sitio web por los usuarios del internet y perpetua la recordación de la marca en la mente de los consumidores de forma efectiva y dinámica.

II. El choque de dos fuerzas: la independencia del internet y el régimen marcario

Indiscutiblemente, Internet es un gigante que gobierna sobre sus propias reglas, que si bien a veces convergen con las políticas de cada país, no están completamente

5. El nombre de dominio es clave para el éxito. (2020). CE Noticias Financieras. Disponible en la web: <https://ezproxy.ulima.edu.pe/login?url=https://www.proquest.com/wire-feeds/el-nombre-de-dominio-es-clave-para-exito/docview/2359184315/se-2>.

dominadas por estas. Pues bien, mundialmente se han emitido legislaciones hasta el hartazgo que contemplan el buen uso del internet como leyes anti-piratería, comercio electrónico, anti-ciberdelincuencia, datos personales, entre otros, pero ninguno ha logrado derrocar los principios impuestos por el internet y que rigen los nombres de dominio: unicidad y prioridad temporal.

Quando hablamos de unicidad, nos referimos al precepto de que un nombre de dominio solo puede ser registrado por vez única para evitar confusión. Esto es obvio pues si existiesen dos nombres de dominio iguales, sería imposible localizarlos al no poderseles asignar una dirección IP particular.

En cuanto a la prioridad temporal o *first come, first served*, el primer usuario en reclamar el registro de un nombre de dominio será el afortunado titular de este. Muchos autores equiparan este principio con el principio popularmente conocido como *prior in tempore, potior in iure* (prioridad en el tiempo), sin embargo, en lo que respecta a los nombres de dominio, no existe ningún derecho sobrevenido al registro que pueda generar alguna suerte de controversia por lo mismo que este persigue la unicidad.

Por otro lado, tenemos el régimen marcario que impone ciertas reglas para el registro de marcas. Por ejemplo, dentro de la Comunidad Andina tenemos la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial – que en su capítulo I establece los requisitos que debe cumplir un signo para finalmente conseguir un registro marcario. Y esta legislación responde a que las autoridades marcarias de cada país miembro están investidas con el poder de otorgar o denegar un registro a la luz de un examen de registrabilidad acorde a la normativa aplicable, incluyendo por supuesto la Decisión 486. Entonces, vemos que para un registro de marca, necesariamente el solicitante se encuentra supeditado al imperio de la ley de su país y a la decisión de una entidad gubernamental.

Hasta ahora, vemos que el registro de nombres de dominio y el registro de una marca son dos polos opuestos en tanto a la concesión y protección de derechos: en el primero, basta con que esté disponible para ser adquirido y su protección no se limita a un territorio, un producto o servicio específico o a su uso; el segundo no solo debe estar disponible, sino que debe ajustarse a normas y mandatos del Estado, está sujeto al principio de territorialidad y especialidad, y debe ser usado obligatoriamente para que se mantenga su vigencia.

Es importante precisar que, a pesar de que, al parecer uno dista kilómetros del otro, los nombres de dominio y las marcas comparten la misma función: ser un signo distintivo.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Interpretación del Proceso 143-IP-2020 de fecha 15 de diciembre de 2022, designa a los nombres de dominio como signos distintivos sui generis atípicos pues pueden participar de la naturaleza de nombres comerciales, enseññas comerciales, marcas aunque no se encuentre expreso en el pronunciamiento del tribunal.

Por el hecho de ser “atípicos” y gobernados por leyes del Internet, es inevitable que el derecho sobre un nombre de dominio colisione con un derecho marcario.

Como menciona Lobato, la extraterritorialidad que presentan algunos nombres de dominio incrementa la comisión de actos de infracción marcaria y claro, antes era dificultoso identificar a qué jurisdicción pertenece un nombre de dominio y a quien recurrir para que resuelva controversias al respecto. Empero, en la actualidad es más sencillo responder a este tipo de cuestionamientos ya que, dependiendo del dominio de nivel superior, podría definirse a qué centro de solución de disputas acudir.

Otro inconveniente expuesto por Massaguer, es la dificultad en identificar al titular de un nombre de dominio frente al de una marca. Mientras que al visualizar el registro de una marca, en una resolución o en el mismo sistema online de una entidad gubernamental, se puede saber con certeza quién es el actual propietario de la marca, en un nombre de dominio puede darse que la información sobre el titular del dominio sea privada, y por ende, cada interesado deberá darse el trabajo de buscar que se ordene el levantamiento de estos datos (casi siempre esto es manejado por un centro de resolución de disputas).

En esa línea, estos inconvenientes podrían abrir la puerta a diversas prácticas ilegítimas de registro de nombres de dominio que se desarrollarán en el siguiente acápite.

III. La ciber apropiación de marcas

Volviendo al punto anterior, la incompatibilidad en la regulación marcaria versus la no-regulación de los nombres de dominio propicia que el DNS sea prácticamente tierra de nadie. En ese sentido, terceros aprovechan esta falta de vigilancia y protección marcaria en espacios digitales para registrar de mala fe, nombres de dominio iguales o similares a marcas reconocidas en el mercado incurriendo así en una ciber apropiación indebida bajo la modalidad de *cybersquatting*, *warehousing* o *parasiting* y amenazando la identidad digital de empresas y personas.

1. *Cybersquatting*

La usurpación, secuestro o *cybersquatting* se configura cuando un usuario registra un nombre de dominio con una mínima variación o igual a una marca preexistente y reclama dinero o cualquier otra exigencia, al propietario de la marca como condición para liberar el nombre de dominio o transferirlo. También podría darse que el titular de la marca se vea forzado a negociar el nombre de dominio con el usurpador.

Se puede ilustrar con el caso *Teamsterslocal21.com*. La jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Mary S. McElroy, aprobó la solicitud de *Teamsters Local 251* para una orden judicial temporal que impide a *Williams* utilizar el sitio web que adquirió un día después de ser despedido en enero. Este sitio web es casi idéntico a la dirección web oficial del sindicato, *teamsterslocal251.org*.

McElroy determinó que *Williams* adquirió el sitio, *teamsterslocal251.com*, claramente de manera malintencionada, violando la ley contra la ciberocupación. Esto se basó en sus evidentes intentos de obtener beneficios económicos a cambio de ceder el dominio. *Nick Williams* enfrentó acusaciones de infringir la ley contra la ciberocupación al solicitar tres años de salario y beneficios, con un valor aproximado de 500,000 dólares, a cambio de transferir el sitio web al sindicato. Como resultado, la jueza le ordenó que dejara de utilizar el nombre de dominio y que no comprara dominios similares en el futuro⁶.

2. *Warehousing*

El almacenamiento de nombres de dominio o *warehousing* es cuando un usuario registra una serie de nombres de dominio, para posteriormente, vender o subastar estos nombres al mejor postor en la misma página web que redirecciona el dominio.

Esto ocurrió en el caso *Panavision*, que es una empresa de equipos de cámaras cinematográficas, tenía registradas las marcas "Panavision" y "Panaflex". En 1995, intentó registrar el nombre de dominio *Panavision.com*, pero un usuario llamado *Toeppen* ya lo había registrado y exhibía sus datos de contacto en esta página web a fin de que interesados le envíen una oferta monetaria. Después de que *Panavision* le informara sobre su marca, *Toeppen* ofreció vender el nombre de dominio por \$13,000. Durante el proceso, se comprobó que *Toeppen* registró diversos nombres de dominio con marcas de otras empresas con el propósito de venderlos a estas por sumas significativas.

6. The Providence Journal (2023). Disponible en la web: <https://www.providencejournal.com/story/news/politics/courts/2023/05/02/judge-rules-for-teamsters-local-251-in-cybersquatting-case/70171239007/>

“El argumento de Toeppen tergiversa su uso de la marca Panavision. Su uso no es tan benigno como sugiere. El “negocio” de Toeppen es registrar marcas como nombres de dominio y luego venderlas a los propietarios legítimos de las marcas. Él actúa como un ‘spoiler’, impidiendo que Panavision y otros hagan negocios en Internet bajo los nombres de sus marcas a menos que paguen sus honorarios. Panavision, 938 F.Supp. en 621. Este es un uso comercial. Véase Intermatic Inc. contra Toeppen, 947 F.Supp. 1227, 1230 (NDIll.1996) (que establece que “[u]no de los objetivos comerciales de Toeppen es obtener ganancias mediante la reventa o la concesión de licencias de estos nombres de dominio, presumiblemente a las entidades que realizan negocios bajo estos nombres”).

Como concluyó el tribunal de distrito, Toeppen comerciaba con el valor de las marcas de Panavision. Mientras mantuvo los registros de Internet, limitó la explotación por parte de Panavision del valor de sus marcas en Internet, un valor que Toeppen luego utilizó cuando intentó vender el nombre de dominio Panavision.com a Panavision.

En un caso casi idéntico que involucraba a Toeppen e Intermatic Inc., un tribunal de distrito federal en Illinois sostuvo que la conducta de Toeppen violaba la Ley Federal de Dilución de Marcas. Intermatic, 947 F.Supp. en 1241. Allí, Intermatic demandó a Toeppen por registrar su marca en Internet como el nombre de dominio de Toeppen, intermatic.com. Se “admitió que uno de los usos previstos por Toeppen para registrar la marca Intermatic era venderla eventualmente de nuevo a Intermatic o a alguna otra parte”. Identificación. en 1239. El tribunal determinó que “la intención de Toeppen de arbitrar el nombre de dominio ‘intermatic.com’ constituía un uso comercial”. Id. Véase también Teletech Customer Care Management, Inc. contra Tele-Tech Co., 977 F.Supp. 1407 (CDCal.1997) (que otorga una medida cautelar preliminar en virtud de la Ley de Dilución de Marcas para el uso de una marca como nombre de dominio)”⁷.

3. Parasiting

Finalmente, los parasites son aquellos que registran un nombre de dominio similar a una marca reconocida con el propósito de redirigir su clientela y obtener algún beneficio. La diferencia entre estos y los *cybersquatters* es que los *parasites* sí hacen uso del dominio para fines comerciales mientras que los últimos no.

7. United States Court of Appeals, Ninth Circuit. Case N° 97-55467. PANAVISION INTERNATIONAL v. TOEPPEN (1998). Disponible en la web: <https://caselaw.findlaw.com/court/us-9th-circuit/1286135.html>

Esto ocurrió en el caso TikTok. Los australianos Fotios Tsiouklas and Alan Gokoglu compraron el nombre de dominio "tiktoks.com" por US\$ 2,000 después de la explosión de popularidad de la aplicación TikTok en 2019. Bytedance, compañía dueña de TikTok, ofreció comprar el nombre por US\$ 145,000, pero los titulares se negaron y procedieron a continuar registrando nombres de dominio con la denominación "TikTok" donde proporcionaban servicios que aumentaban la fama y los seguidores de los usuarios de TikTok por una tarifa.

"El Panel señala que el Reclamante lanzó su plataforma TikTok fuera de China en mayo de 2017, y que creció hasta convertirse en la aplicación más descargada en los Estados Unidos en octubre de 2018. El Panel señala además que se creó el nombre de dominio en disputa <tiktoks.com>. el 21 de abril de 2018 (y el resto de los nombres de dominio en disputa se crearon el 7 de diciembre de 2019), pero como lo muestra el Demandante, el nombre de dominio en disputa <tiktoks.com> fue adquirido por el Demandado más tarde, aparentemente entre octubre 17 y 10 de diciembre de 2019.

Como se mencionó anteriormente, los nombres de dominio en disputa incorporan completamente la marca TIK TOK en combinación con palabras del diccionario o una letra. La Demandada no niega haber vinculado el nombre de dominio en disputa <tiktoks.com> a un sitio web que ofrece a los usuarios de la plataforma TikTok de la Demandante aumentar su popularidad en la plataforma mediante el uso de scripts automáticos activados con las credenciales de acceso de los usuarios. a la plataforma TikTok, lo que violaría los Términos de servicios del Demandante. Teniendo en cuenta lo anterior, el Panel acepta que lo más probable es que el Demandado haya registrado este nombre de dominio en disputa con conocimiento del Demandante y apuntando a la marca TIK TOK en un intento de atraer, con fines de lucro comercial, a usuarios de Internet al sitio web del demandado y a los servicios ilícitos que ofrecía.

... El hecho de que los otros nombres de dominio en disputa estén actualmente inactivos no impide una conclusión de mala fe, ya que también son confusamente similares...

El hecho de que los otros nombres de dominio en disputa estén actualmente inactivos no impide una conclusión de mala fe, ya que también son

confusamente similares a la marca TIK TOK del Demandante, se registraron en o cerca de la fecha en que el nombre de dominio en disputa <tiktoks.com > fue registrado, y el Demandado no ha proporcionado una explicación plausible de cómo pretende utilizarlos. En vista de esto, al Panel le parece más probable que no que hayan sido registrados con el mismo propósito ilegítimo.

Por lo tanto, el Panel concluye que los nombres de dominio en disputa han sido registrados y utilizados de mala fe”⁸.

IV. Resolución de disputas sobre nombres de dominio internacionales y nacionales

Una forma de lidiar con la ciber apropiación de marcas, muchas jurisdicciones han implementado leyes y políticas, como la Política Uniforme de Resolución de Disputas en Materia de Nombres de Dominio (UDRP)⁹, para permitir a las marcas recuperar nombres de dominio que han sido registrados de manera infractora. En virtud de una UDRP, los titulares de marcas están habilitados para iniciar procedimientos de resolución de disputas ante organizaciones aprobadas por la ICANN para que se evalúe si el nombre de dominio en cuestión ha sido registrado de mala fe, aprovechándose de una marca preexistente, y se disponga una medida adecuada. Este es, definitivamente, un mecanismo distinto que permite tener justicia más expeditiva y especializada que la que se tendría de acudir a una entidad judicial del Estado.

Tanto el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI como el Cibertribunal Peruano amparan demandas de nombres de dominio, requiriendo al solicitante que demuestre poseer un mejor derecho sobre este, acreditando que 1. el nombre de dominio es igual o similar a una marca o cualquier otro signo distintivo de titularidad del solicitante, 2. el titular del nombre de dominio no posee derechos o intereses legítimos sobre este, y 3. el dominio fue adquirido de mala fe o con fines fraudulentos.

Estas demandas pueden tener dos pretensiones: transferencia del nombre de dominio o su cancelación. La primera permite que el centro de resolución o autoridad estatal emite una decisión que ordena el cambio de titular actual por el nombre del demandante. La segunda produce que el nombre de dominio se elimine de la cuenta de su titular, dejándolo libre para que cualquier otro usuario pueda registrarlo a su favor.

Ahora, es innegable que INDECOPI y sus comisiones cumplen un papel clave en la protección de la propiedad intelectual en Perú, pero sus facultades limitan un poco

8. OMPI. Case No. D2020-2439. Bytedance Ltd. v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Fotios Tsiouklas, Kicksan. Disponible en la web: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2020/d2020-2439.html>

9. Abreviatura en inglés de Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy.

sus decisiones pues, al no ser la entidad que administra los registros de nombres de dominio, no puede disponer de manera amplia de estos de la manera que lo hacen los fallos de las organizaciones de la ICANN o las entidades aprobadas por la Comisión Multisectorial de Políticas del Sistema Peruano de Nombres de Dominio (CMND) -entidad encargada de elaborar y revisar las políticas y lineamientos para el desarrollo del Sistema Peruano de Nombres de dominio Peruanos-

1. Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

El Centro de la OMPI funge como proveedor de soluciones imparcial, de alcance internacional y sin fines de lucro que presenta alternativas para la resolución de disputas relacionadas con nombres de dominio, propiedad intelectual y tecnología mediante procedimientos de mediación, arbitraje y decisión de experto, conforme a su política UDRP. Muestra de ello es que el Centro de la OMPI puede resolver sobre disputas de dominios de nivel superior genéticos como .com y .net (por mencionar algunos) que puedan suscitarse en cualquier país.

El Centro ofrece el servicio de mediación, que se trata de un experto que acompaña a las partes a llegar a un acuerdo, el cual no es vinculante para ellas. Para que este mecanismo se active, las partes debieron haber acordado ello mediante una cláusula de mediación de la OMPI o un acuerdo de sometimiento brindado por la OMPI.

Las partes también podrían optar por iniciar un arbitraje ante la OMPI, pero para ello, como se indicó al inicio del presente acápite, la solicitante debe demostrar la subsistencia de tres condiciones para la acción al momento de formular la demanda. Este mecanismo se caracteriza por su rapidez y la decisión de profesionales especializados en la materia, que a todas luces, resulta muy atractivo para las grandes empresas que desean recuperar su nombre de dominio inmediatamente, empero no suele ser tan recurrido debido al costo que este arbitraje conlleva.

Por otra parte, tenemos el arbitraje acelerado, una versión light del arbitraje normal de la OMPI con el toque de que los costos de su realización son más bajos y los plazos para actuaciones de las partes y árbitro único más reducidos.

Finalmente, la decisión de expertos o experto es parecida a la mediación en cuanto al carácter consensual de su ejecución, pero distinta en el sentido de que la decisión es tomada por el/los experto/s y esta sí es vinculante entre las partes.

2. Cibertribunal Peruano

El Cibertribunal Peruano funciona como un Centro de Resolución de Controversias aprobado por el Ministerio de Justicia mediante Resolución Ministerial N° 138-2000-

JUS, que aborda los casos de registro indebido de nombres de dominio asignados bajo el ccTLD.PE¹⁰.

Al igual que la OMPI, está facultado para llevar a cabo arbitrajes con expertos en la materia si y solo si exista una controversia sobre: 1. Marcas registradas en el Perú, sobre la que el reclamante tenga derechos. 2. Denominaciones o indicaciones de origen protegidas en el Perú. 3. Nombres de personas naturales o seudónimos reconocidos públicamente en el Perú. 4. Nombres de entidades oficiales del Gobierno Central, Regional o Local del Perú. 5. Nombres registrados en Registros Públicos del Perú de instituciones privadas.

Una “novedad” de este centro es que ofrece la posibilidad de que las partes a una mesa de conciliación, donde tendrán la oportunidad de ser aconsejados por un experto, que ayudará a la conclusión anticipada de cualquier disputa a través de la aceptación de una propuesta conciliatoria que será comunicada a la CMND.

3. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

El artículo 155 literal d) de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

(...)

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese 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;”

Entonces, y como ha manifestado INDECOPI en su Resolución No. 0238-2020/TPI-INDECOPI de fecha 12 de febrero de 2020 para que el uso de un nombre de dominio configure una infracción marcaría, se debe acreditar la existencia de riesgo de confusión conforme al artículo previamente citado, es decir: la identidad o similitud entre el nombre de dominio y la marca registrada; y la identidad o similitud entre los servicios o productos distinguidos por la marca registrada y aquellos con los cuales se utiliza el nombre de dominio.

En la resolución de referencia, INDECOPI decidió resolver de la siguiente manera:

10. <https://www.cibertribunalperuano.pe/services>

"Declarar INFUNDADO el recurso de apelación presentado por Inge & Con S.A.C. y; por lo tanto, CONFIRMAR la Resolución No. 2929-2019/CSD-INDECOPI de fecha 28 de junio de 2019, en los extremos en que la Comisión de Signos Distintivos:

- Declaró FUNDADA la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por Ingeniería de la Construcción S.A.C. contra Inge & Con S.A.C.
- Sancionó a Inge & Con S.A.C. con una multa equivalente a 2 UIT.
- Prohibió a Inge & Con S.A.C. el uso del signo infractor, en forma aislada o juntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir servicios de instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial.
- Dispuso que Inge & Con S.A.C. asuma el pago de las costas y costos incurridos por Ingeniería de la Construcción S.A.C. con motivo del presente procedimiento".

Se aprecia que INDECOPI prohibió a la denunciada que continúe usando el signo infractor (nombre de dominio), más no ordenó su transferencia o cancelación. Ello tiene sentido si se recuerda que INDECOPI no es un organismo autorizado para registrar nombres de dominio o resolver disputas de este tenor. Por esta razón, INDECOPI se limita a darle tratamiento de "signo" al nombre de dominio, no obstante, surge la interrogante: si INDECOPI ordena el cese de uso de un nombre de dominio a su titular, ¿podría causar alguna repercusión negativa al registro?

La respuesta es no. En el acápite II se señala que la vigencia de un nombre de dominio no está subordinado a su uso, a comparación de una marca, esto quiere decir que si el titular decide mantenerlo inactivo, el registro del nombre de dominio permanecerá intacto, claro salvo que el titular no lo renueve oportunamente.

Entonces, la prohibición del INDECOPI no producirá un gran cambio en el *estatus* del nombre de dominio pero sí sentará antecedentes relevantes sobre mala fe en caso el denunciante decida interponer una demanda arbitral contra el titular del dominio.

4. Negociación mediante empresa de *hosting*

Finalmente, pero sin limitar las demás posibilidades de resolución de controversias no mencionadas en el artículo, un usuario puede recurrir a la ayuda de las empresas de alojamiento web para que puedan negociar con los titulares la transferencia de

los nombres de dominio. Estos *hosts* suelen cobrar un porcentaje de comisión por su intervención en la negociación del valor total que será pagado al propietario del dominio, y por la transferencia efectiva del nombre de dominio.

En la práctica, esta forma de resolución de controversia es cuestionable en tanto es considerablemente injusto y podría confundirse con *cybersquatting* al verse el titular legítimo forzado a ofrecer una cifra monetaria al usurpador para que le otorgue un derecho que, en principio, nunca debió solicitar.

Conclusiones

La no-regulación de nombres comerciales presenta ventajas en términos de permitir una competencia abierta, donde cualquier persona o entidad puede registrar un nombre de dominio si está disponible sin tanta burocracia. Sin embargo, esto conlleva la desventaja de posibles situaciones en las que se registren nombres de dominio similares o idénticos a marcas preexistentes para llevar a cabo alguna modalidad de ciber apropiación. Ahora, si bien la falta de regulación de nombres comerciales permite las operaciones de transferencia de estos en tiempo record, beneficiando a aquellos que desean invertir en nombres de dominio, ello puede dar pie a la especulación y la afectación de derechos legítimos de un titular marcario.

... Es entendible que un registro de nombres de dominio sea más expeditivo que uno de marcas, dado el contexto digital, ajetreado y competitivo, pero existen aspectos que facilitan la comisión de actos indebidos...

Es entendible que un registro de nombres de dominio sea más expeditivo que uno de marcas, dado el contexto digital, ajetreado y competitivo, pero existen aspectos que facilitan la comisión de actos indebidos: por ejemplo, la privacidad de los datos del titular de un nombre de dominio podría motivar que este empendra actos de confusión de forma anónima, obligando a que el legítimo titular de la marca impresa en el dominio incurra en gastos innecesarios de arbitraje, mediación o conciliación para que, así, el centro de resolución pida al host la identidad del titular del dominio. Este es un costo injusto que se puede trasladar a la contraparte pero eso no atenúa el detrimento económico sufrido de forma instantánea.

Los nombres de dominio constituyen activos estratégicos para las actividades de una empresa y promoción de sus marcas, ya que reflejan su identidad en línea y resultan indispensables para su presencia digital. Siendo así, es imprescindible que a

medida que una marca empiece a obtener reconocimiento en el mercado, también se persiga proteger el nombre de dominio que resulta una extensión de esta, para evitar una posible ciber apropiación o denigración de la reputación de la marca.

Varios escritores postulan que las disputas que surgen por nombres de dominio obedecen a la falta de regulación de estos en un entorno virtual, pero, en opinión de la autora, tratar de regular un universo tan disperso y variado es una tarea titánica a la que muy pocos estarían dispuestos a asumir, y con el tiempo, se volvería cada vez más difícil de controlar. Es por la propia complejidad del ciberespacio y la velocidad de su desarrollo que las regulaciones sobre nombres de dominio estarán condenadas a su constante obsolescencia, lo que supondría la inviabilidad de su implementación.



Bibliografía

- Arguedas, Y. (2002). Nombres de Dominio: Un acercamiento a su naturaleza y su posible regulación dentro del marco de la propiedad industrial. *Derecho & Sociedad*, (18) pp. 187-196. Disponible en la web: <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechosociedad/article/view/16953>.
- Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, "Régimen Común sobre Propiedad Industrial", publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 600 del 19 de setiembre de 2000, vigente a partir del 1 de diciembre de 2000.
- Indacochea, J. (2022) El Nombre de Dominio como Signo Distintivo en la Comunidad Andina. *Revista Prometheo. Portal Jurídico*, (1)
- Interpretación Prejudicial del El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina contenida en el Proceso 143-IP-2020 de fecha 15 de diciembre de 2022.
- Lobato, M. (2001) "Nombres de dominio y extensión del derecho de marca", *Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid* (5) pp. 101-137. ISSN 1575-720X.
- López, D.; Castillo, V. (2012). En torno al conflicto entre nombres de dominio y otros signos distintivos de las empresas: la política uniforme de solución de controversias. *Revista de Estudios Económicos y Empresariales* (24) pp. 183-217. ISSN: 0212-7237.
- Maestre Rodríguez, J. A. (2002). El nombre de dominio: Un nuevo signo distintivo. *Informática y Derecho: Revista Iberoamericana De Derecho Informático*, (34), 193-224.
- Massaguer, J. (1999). Conflicto de marcas en Internet. *THEMIS Revista De Derecho*, (39) pp. 409-432. Disponible en la web: <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/10441>
- Mercer, J. (2000) Boston University. Cybersquatting: Blackmail on the Information. *Journal of Science and Technology Law*, (6).
- Murillo, J. (2016) La protección de los elementos web a través de la Propiedad Intelectual, la Propiedad Industrial y la Represión de Competencia Desleal en el Perú. *Foro Jurídico*, (15), pp. 113-157. Disponible en la web: <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/19840>.
- OMPI. Preguntas frecuentes sobre los nombres de dominio de Internet. WIPO. Recuperado el 12 de setiembre de 2023. Disponible en la web: <https://www.wipo.int/amc/es/center/faq/domains.html#1>.
- Resolución No. 0238-2020/TPI-INDECOPI en el Expediente No. 798754-2019 de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual de INDECOPI de fecha 12 de febrero de 2020.



Periodismo y Propiedad Intelectual: enfoque sobre los Derechos de Autor

*Lorenzo Hernández**

- I. **Concepto general de Derecho de Autor**
 - II. **Protección Internacional y Regional del Derecho de Autor**
 - III. **La propiedad intelectual y el periodismo**
 - IV. **¿Cómo saber si la forma como se presenta una noticia da lugar o no una obra literaria o artística?**
 - V. **¿Cuándo se puede afirmar que una obra periodística es original?**
 - VI. **Los artículos de actualidad, de discusión económica, política o religiosa**
 - VII. **Casos en los que se puede utilizar una obra periodística protegida por el derecho de autor sin permiso y sin reconocer contraprestación**
 - VIII. **Derecho de cita en obras periodísticas**
 - IX. **Titularidad de la obra periodística**
 - X. **Las obras periodísticas en medios digitales**
- Conclusiones
Referencias



* **Lorenzo Hernández.** Abogado de la Universidad de los Andes con Maestría en Propiedad Intelectual de la misma Universidad. Trabajó en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y actualmente es abogado asociado en Cavalier Abogados, Colombia.

Resumen

En este artículo se estudia cómo se aplica la propiedad intelectual, en particular el sistema de derechos de autor, a la actividad periodística, sobretodo en un mundo que ha sufrido una transformación radical debido al rápido desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, así como al uso cada vez más extendido de Internet y los contenidos digitales.

Palabras Clave: Obras periodísticas, originalidad, derechos de autor, protección legal, periodismo.

Abstract

This article will explore how intellectual property, particularly the copyright system, is applied to journalistic activities, especially in a world that has undergone a radical transformation due to the rapid development of information and communication technologies, as well as the increasingly widespread use of the Internet and digital content.

Keywords: *journalistic works, originality, copyright, legal protection, journalism.*

I. Concepto General de Derecho de Autor

La expresión “Derecho de Autor” se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas (OMPI, 2022)¹ y es una rama del derecho “que regula los derechos subjetivos del autor sobre las creaciones que presentan individualidad resultante de su actividad intelectual, que habitualmente son enunciadas como obras literarias, musicales, teatrales, artísticas científicas y audiovisuales” (Lypszyc, 2001)². En los países con legislaciones arraigadas en el derecho continental los autores adquieren dos tipos de derechos: morales y patrimoniales (Hernandez,2015)³.



Los derechos morales son inalienables, irrenunciables, inembargables e intransferibles y le permiten al autor lo siguiente:

- Conservar la obra inédita o divulgarla: Facultad de escoger el momento y la forma en que dicha divulgación tendrá lugar.
- Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento: derecho del autor para ser reconocido ante el público.
- Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor: defender su creación de modificación que atenten contra su personalidad reflejada en la obra (Decisión 351, 1993).

Por otra parte, los derechos patrimoniales le permiten al autor realizar, autorizar o prohibir lo que sigue:

La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; explotar la obra mediante su fijación en cualquier medio.

- La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; difundir y acceso a la obra.

1. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s/f). WIPO.int.

2. Lypszyc, D. Derecho de Autor y Derechos Conexos. Buenos Aires: Unesco 2001.

3. Hernández, P. Derecho de Autor. In A. C. Derecho, Manual de Propiedad Intelectual. Bogotá 2015.

- La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler.
- La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; Disponer en que territorio se puede comercializar.
- La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra: autorización para crear nuevas obras a partir de la primera (Decisión 351, 1993).

En los países de tradición continental el derecho de autor está fuertemente influenciado por un enfoque personalista e incluso el nombre de la disciplina hace referencia directa al creador, “derecho de autor”, mientras en los países de tradición anglosajona se le denomina *copyright* o derecho de reproducción. Sin embargo, en ambos casos se busca una protección legal de las obras producto del intelecto y la originalidad humana⁴ (Hernández, 2015).

II. Protección Internacional y Regional del Derecho de Autor

La propiedad intelectual se protege en ámbito internacional desde 1886 con la promulgación del Convenio de Berna. En este Convenio se buscaron estándares mínimos de protección y se trató de unificar las diversas legislaciones de la materia. Posteriormente apareció el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), de la Organización Mundial del Comercio (OMC)⁵.

Por otro lado, la Comunidad Andina (CAN), dispone de la Decisión 351 de 1993, la cual tiene como objetivo fortalecer aún más la regulación de la materia a nivel comunitario. La CAN logra establecer normativas de cumplimiento obligatorio para todos los países miembros y estándares mínimos de protección. A diferencia de la comunidad Andina o la Unión Europea, que han establecido normativas comunes en esta materia, en la organización regional Mercado Común del Sur (MERCOSUR) no existe un enfoque unificado en cuanto a los derechos de autor. Cada país del MERCOSUR se rige por sus propias leyes y regulaciones en esta área.

En el ámbito nacional, es importante destacar que diversos países latinoamericanos cuentan con cuerpos legislativos autónomos que regulan los derechos de autor de manera específica. En este contexto, podemos identificar y mencionar las siguientes normativas nacionales:

4. Hernández, P. Derecho de Autor. In A. C. Derecho, Manual de Propiedad Intelectual. Bogotá 2015.
5. Hernández, P. Derecho de Autor. In A. C. Derecho, Manual de Propiedad Intelectual. Bogotá 2015.

País	Ley de Derechos de Autor	Fecha de Promulgación
Argentina	Ley 11.723 sobre Régimen Legal de Propiedad Intelectual	26 de septiembre de 1933
Brasil	Ley 9.610 sobre Derechos de Autor	19 de febrero de 1998
Chile	Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual	2 de octubre de 1970
Colombia	Ley 23 sobre Derechos de Autor	28 de enero de 1982
Ecuador	Ley de Propiedad Intelectual	19 de mayo de 1998
México	Ley Federal del Derecho de Autor	24 de diciembre de 1996
Paraguay	Ley 1.328/1998 de Derecho de Autor y Derechos Conexos	24 de junio de 1998
Perú	Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor	23 de abril de 1996
Uruguay	Ley 9.739 sobre Propiedad Literaria y Artística	17 de diciembre de 1937
Venezuela	Ley sobre el Derecho de Autor	1 de octubre de 1993

La protección de las obras periodísticas sigue los mismos principios que rigen para las obras en general. Los derechos patrimoniales y morales se aplican de manera similar, y los plazos generales de protección se establecen de acuerdo con las normativas de cada país. En la mayoría de ellos se sigue la regla de que una obra está protegida desde el momento de su creación y durante toda la vida del autor, además de un período de 70 años después de su fallecimiento. Sin embargo, existen excepciones notables en esta regla general. Por ejemplo, Colombia y México han establecido plazos de protección más prolongados, de 80 y 100 años, respectivamente, después de la muerte del autor. En comparación con Uruguay y Venezuela aplican plazos de protección más cortos, de 50 y 60 años, siempre después del fallecimiento del autor. Una vez que expira el plazo de protección, la obra pasa al dominio público y se considera parte del patrimonio cultural compartido (Schimtz, 2014)⁶.

6. Schimtz, C. La obra periodística en Legislaciones Latinoamericanas. Santiago, 2014.

III. La propiedad intelectual y el periodismo

Comencemos por establecer qué no está protegido por el derecho de autor. Las obras que se encuentran en el dominio público, como aquellas cuyo período de protección ha expirado, no están sujetas a los derechos de autor. En consecuencia, al menos en el caso de Colombia, las obras cuyo período de protección ha caducado, es decir, aquellas creadas hace más de 80 años, no están respaldadas por derechos patrimoniales de autor (Tobón, 2015).

Tampoco están protegidas por el derecho de autor las obras que carecen de originalidad. La originalidad se refiere a esa chispa de creatividad o sello personal que el autor imprime en su obra. En ausencia de esta originalidad, la obra no se considera sujeta a protección por derechos de autor (Tobón, 2015). Este requisito de originalidad es tan importante que para muchos es sinónimo de derecho de autor (Pachón, 2021).

De otro lado las noticias del día o los sucesos que tengan el carácter de simples informaciones de prensa no pertenecen a nadie⁷ y, en principio, no están protegidas por el derecho de autor a menos que se expresen o describan bajo la forma de obras literarias o artísticas⁸. Así lo explicó la Dirección Nacional de Derechos de Autor al tiempo en que citó el numeral 8º del artículo 2 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras literarias y artísticas que reza: “La protección del presente Convenio no se aplicará a las noticias del día o a los sucesos que tengan el carácter de simples informaciones de prensa”. La Guía del Convenio de Berna explica esta disposición de la siguiente manera:

“Esta disposición significa que el Convenio excluye de la protección las simples informaciones acerca de las noticias del día o de los sucesos, ya que semejante material no posee las características requeridas para constituir una obra. En cambio, los artículos escritos por periodistas, así como cualquier otra obra “periodística” en las que se den o comenten noticias, gozaran de protección en la medida en que lleven inherente una aportación intelectual que permita considerarlas como obras literarias o artísticas.

(...)

Conviene señalar que aunque las informaciones periodísticas no están protegidas por el derecho de autor, no por ello se encuentran a la merced de la rapiña o la piratería, ya que se pueden emplear otros medios de defensa

-
7. Lo que no esta protegido es el contenido de la información pues los acontecimientos no pertenecen a nadie, ni siquiera a quien obtuvo la información.
 8. Colombia, Dirección Nacional de Derecho de Autor, Concepto 1-2005-18680, septiembre 9/05.

contra las actividades parasitarias: por ejemplo, la legislación que reprime la competencia desleal, permite sancionar el comportamiento de una empresa periodística que obtenga sus informaciones de sus propios competidores en lugar de suscribir un contrato abonándose a los servicios de una agencia informativa especializada”⁹.

De esta manera, es evidente que las noticias del día y suceso que tengan el carácter de simples informaciones de la prensa, aunque no estén estrictamente protegidas, no pueden ser pirateadas o alteradas de ninguna manera¹⁰.

IV. Cómo saber si la forma como se presenta una noticia constituye o no una obra literaria o artística

Habrá que investigar si en el texto o ilustración hay una creación intelectual producto del ingenio y de la capacidad humana, si se trata de una obra original, si la noticia es susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio conocido o por conocer y si se trata simplemente de ideas o hay una obra tangible porque el derecho de autor protege la forma de expresión de las ideas, más no la idea propiamente dicha¹¹.

Se puede decir que la simple información periodística no es susceptible de protección por parte del derecho de autor a menos que la misma se exprese a través de una obra literaria o artística original y susceptible de reproducción. Es así como, por ejemplo, “una crónica periodística puede considerarse como una obra literaria en lo que se refiere al texto escrito que constituye el argumento de la misma, o incluso como una obra audiovisual (...)”¹². Esta también fue la conclusión de la Dirección Nacional de Derechos de Autor cuando fue consultada sobre las noticias de televisión y advirtió:

Las noticias de televisión “son susceptibles de expresarse a través de obras literarias o artísticas. Por ejemplo, una crónica periodística, puede considerarse como una obra literaria en lo que se refiere al texto escrito que constituye el argumento de la misma, o incluso como una obra audiovisual, entendida esta como toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas,

-
9. Colombia, Dirección Nacional de Derecho de Autor, Concepto 1-2005-18680, septiembre 9/05. La Ley argentina 1123 de 1933 dispone que “Las agencias informativas captan, descartan, elaboran y venden información a los medios los que a su vez tienen su propia información. Las agencias de información producen información para periodistas y los periodistas para el público”.
 10. Colombia, Dirección Nacional de Derecho de Autor, Concepto 2-2005-9839, octubre/05.
 11. Colombia, Dirección Nacional de Derecho de Autor, Concepto 2-2005-9839, octubre/05.
 12. Comunidad Andina, Decisión Andina 351 de 1993, Artículo 3°.

con o sin sincronización incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y de sonidos independientemente de las características del soporte material que la contiene”¹³.

V. ¿Cuándo se puede afirmar que una obra periodística es original?

La originalidad es condición necesaria para la existencia de los derechos de autor. Pero ¿qué es la “originalidad”? En Colombia no existe mucho desarrollo sobre el tema, pero en otros países, que también son parte de la Convención de Berna, podemos encontrar algunos lineamientos que nos permiten describirlo. Por ejemplo, la legislación y la jurisprudencia estadounidense han dicho que un trabajo es original cuando no es copiado de otro. En Colombia la Corte Constitucional advirtió que el objeto que se protege a través del derecho de autor es la obra, esto es “... la expresión personal de la inteligencia que desarrolla un pensamiento que se manifiesta bajo una forma perceptible, tiene originalidad o individualidad suficiente, y es apta para ser difundida y reproducida”¹⁴.

VI. Los artículos de actualidad, de discusión económica, política o religiosa

Los artículos de actualidad gozan de la protección de los derechos de autor pero los medios de comunicación pueden reproducirlos o utilizarlos sin necesidad de autorización previa y expresa de su creador, y sin pagar contraprestación, si se cumplen las siguientes condiciones¹⁵:

- Se trata de un artículo de actualidad, de discusión económica, política o religiosa;
- La distribución o reproducción se hace en un medio de comunicación como prensa, radio o transmisión pública por cable¹⁶;

13. Colombia, Dirección Nacional de Derecho de Autor, Concepto 1-2005-18680, septiembre 9/05.

14. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-1118, noviembre 1 /05. M.P.: Clara Inés Vargas. citando a Lipszyc, Delia. Derechos de autor y derechos conexos. Ediciones Unesco, Cerlalc, 1993.

15. Colombia, Dirección Nacional de Derecho de Autor, Concepto 2-2005-9839, octubre 13/05. Comunidad Andina, Decisión Andina 351 de 1993, artículo 22, literal e).

16. OMPI, Curso de la OMPI sobre derecho de Autor y derechos conexos, Quito, 20 a 28 de noviembre de 1995. OMPI/ CNR/QUI/95/8, Citado en Colombia, Dirección Nacional de Derecho de Autor, Concepto 1-2005-18680, septiembre 9/05.

- El artículo originalmente fue publicado o dado a conocer a través de una publicación periódica, llámese periódico, colección periódica u obra radiodifundida;
- Su reproducción, radiodifusión o transmisión pública no ha sido prohibida.

En todo caso, estas normas deben interpretarse según los principios generales del derecho de autor que ordenan¹⁷ que si se trata de una obra protegida por el derecho de autor habrá que citar el nombre del autor del artículo, que si se trata de una obra protegida por el derecho de autor no se podrá variar el contenido del artículo al reproducirlo.

VII. Otros casos en los que se puede utilizar una obra periodística protegida por el derecho de autor sin permiso y sin reconocer contraprestación

La legislación establece unos casos específicos en los que se puede hacer uso de las obras protegidas por el derecho de autor sin contar con la previa y expresa autorización de su titular y sin pagar contraprestación alguna. Hablamos de los “usos honrados” que la Decisión 351 de la Comunidad Andina, define como “los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor” (Artículo 3)¹⁸. Básicamente se debe tratar de casos especiales, que no afecten la explotación normal de la obra y que no ocasionen un perjuicio irrazonable a los legítimos intereses del titular del derecho¹⁹.

Los siguientes son algunos de los usos honrados que contempla nuestra legislación:

- Ilustración para enseñanza. Es permitido utilizar obras literarias o artísticas o parte de ellas, a título de ilustración en obras destinadas a la enseñanza, por medio de publicaciones, emisiones de radiodifusión o grabaciones sonoras o visuales, dentro de los límites justificados por el fin propuesto, o comunicar con propósitos de enseñanza la

17. Pachón Muñoz Manuel, Manual de Derecho de Autor. Edit. Temis, 1988, p. 82.

18. El artículo 21 de la Decisión 351 de 1993 establece: “Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor que se establezcan mediante las legislaciones internas de los Países Miembros, se circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos”.

19. También conocidos como la Regla de los Tres Pasos. Véanse los Artículos 13 del acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); 10 del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor (WCT); y 16 del Tratado de la OMPÍ sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT).

obra radiodifundida para fines escolares, educativos, universitarios y de formación profesional sin fines de lucro, con la obligación de mencionar el nombre del autor y el título de las obras así utilizadas. (Ley 23 de 1982, Artículo 32).

- La reproducción de las leyes, decretos, resoluciones y demás actos o manifestaciones de nuestras instituciones como el Congreso, el Gobierno o las Cortes, es libre. (Ley 23 de 1982, Artículo 41).
- Uso privado y uso personal. El artículo 3° de la Decisión 351 de 1993 se refiere al uso personal en los siguientes términos: "Reproducción u otra forma de utilización, de la obra de otra persona, en un solo ejemplar, exclusivamente para el propio uso de un individuo, en casos tales como la investigación y el esparcimiento personal". Por su parte, el artículo 37 de la Ley 23 de 1982 dispone que "Es lícita la reproducción, por cualquier medio, de una obra literaria o científica, ordenada u obtenida por el interesado en un solo ejemplar para su uso privado y sin fines de lucro". Esta norma ha sido criticada pues discrimina entre obras literarias y científicas que sí se pueden reproducir y obras artísticas que no.
- Reproducción de obras que se encuentran permanentemente en sitios públicos.
- Será permitido reproducir por medio de pinturas, dibujos, fotografías o películas cinematográficas, las obras que estén colocadas de modo permanente en las vías públicas, las calles o las plazas, y distribuir y comunicar públicamente dichas reproducciones u obras. En lo que se refiere a las obras de arquitectura, ésta última disposición sólo es aplicable a su aspecto exterior²⁰.

VIII. Derecho de cita en obras periodísticas²¹

El derecho de cita que está regulado como una limitación al derecho de autor es la potestad que tienen las personas de reproducir o utilizar breves fragmentos de

20. Ley 23 de 1982, Art. 39.

21. Comunidad Andina. Decisión 351 de 1993, Artículo 22, literal a), la posibilidad de citar en una obra apartes de otras obras publicadas, en los siguientes términos:

"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:

a) Citar en una obra, otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente y el nombre del autor, a condición que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga; (...)"

obras de otros autores sin pagarles contraprestación alguna, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

- Que la obra citada hubiere sido publicada.
- Que se indique la fuente y el nombre del autor de la obra citada.
- Que la cita de una obra literaria o artística se ajuste a los llamados “usos honrados”, es decir, que la cita de una obra contenida en otra creación no interfiera con la explotación normal de la obra citada, ni cause un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor de la creación así utilizada²².
- Que la cita de obras literarias o artísticas sea proporcional al fin que se persigue.

En el caso de las obras audiovisuales la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia dispuso que eventualmente es válido citar en una obra audiovisual fragmentos de otras siempre que²³:

- La obra citada haya sido previamente publicada.
- Se indique la fuente y nombre del autor o autores de la obra citada.
- Se realice conforme a los usos honrados, es decir, no atente contra la normal explotación de la obra, ni cause un perjuicio injustificado al autor o titular de derechos de la obra citada.
- La cita ha de realizarse en la medida justificada por el fin que se persiga.

En caso de que no se cumpla con las anteriores condiciones, quien pretenda reproducir una obra, deberá contar con la autorización previa y expresa de su titular de derechos²⁴.

IX. Titularidad de la obra periodística

En términos generales, los derechos de autor suelen recaer en el creador original de la obra, quien en todos los casos es una persona natural (Schimtz, 2014). En el contexto de las obras periodística el creador principal es el periodista mismo. Al

22. Comunidad Andina. Decisión 351 de 1993, artículo 3°.

23. Colombia, Dirección Nacional de Derecho de Autor. 2-2006-1500 10-02-2006.

24. Colombia, Dirección Nacional de Derecho de Autor. 2-2006-1500 10-02-2006.

respecto, Patricia Hernández afirma que, “desde un principio, es de gran importancia tener clara la diferencia entre la calificación de autor y de titular, las cuales si bien pueden recaer en la misma persona, no siempre lo hacen” (Hernandez, 2015)²⁵. En este orden ideas, el autor es la persona natural que creó la obra y quien utiliza su creatividad para desarrollar el objeto de protección.

En el caso colombiano, no existen disposiciones específicas que aborden la titularidad de las obras periodísticas de manera distinta a otras creaciones. Se aplican las reglas generales establecidas en el artículo 4 de la Ley 23 de 1982, que reconoce como titulares de los derechos a diversas categorías. Esta normativa proporciona una base amplia para la determinación de la titularidad de los derechos de autor en el ámbito periodístico en Colombia.

X. Las obras periodísticas en medios digitales

En la actualidad tenemos cambios significativos en el periodismo y eso también altera la manera en podemos proteger la información. La seguridad de la información es esencial para resguardar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos en un entorno digital cada vez más interconectado y expuesto a riesgos cibernéticos. Los canales para difundir son los medios digitales que tienen presencia en sitios web y aplicaciones móviles y redes sociales. La velocidad de las noticias en línea ha planteado desafíos en términos de verificación de la información y ética periodística. La lucha contra la desinformación y las noticias falsas es una preocupación constante.

... La velocidad de las noticias en línea ha planteado desafíos en términos de verificación de la información y ética periodística...

Esto nos permite comprender que las plataformas digitales funcionan como espacios de almacenamiento de datos que se presentan en diversas formas, incluyendo texto, imágenes, audio, video, simulaciones y una amplia variedad de contenido, todo ello adaptado a las preferencias de búsqueda del usuario.

“En la actualidad, con la masificación de internet y la digitalización de las obras, han surgido alternativas a ese sistema tradicional de gestión de obras,

25. Hernández, P. Derecho de Autor. In A. C. Derecho, Manual de Propiedad Intelectual. Bogotá 2015.

que trasladan la gestión al propio autor o artista, pasando así a un sistema de autogestión de los derechos autorales” (Schimtz, 2014, pág. 22)²⁶.

La posibilidad de que el autor mismo establezca de antemano las formas permitidas y restringidas en las que terceros pueden utilizar su obra periodística simplifica considerablemente el sistema de administración. Ejemplos comunes de obras que se ajustan a este enfoque incluyen contenidos digitales, como artículos publicados en blogs, grabaciones compartidas a través de podcasts o imágenes cargadas en un sitio web, donde el autor puede establecer claramente las condiciones de uso.

El periodismo digital experimenta constantes transformaciones, pero en su evolución, no ha abandonado sus fundamentos básicos, sino que ha buscado integrar nuevas posibilidades informativas que van más allá de las concepciones tradicionales, ofreciendo experiencias innovadoras a los usuarios. A pesar de estas adaptaciones, sigue siendo crucial mantener un componente esencial de creatividad y originalidad en la creación periodística, ya que esto garantiza la relevancia y el valor de las obras en un entorno digital en constante cambio.

Conclusiones

En conclusión, este artículo advierte sobre la relevancia de la propiedad intelectual y los derechos de autor en el ámbito del periodismo. Tal como hemos visto, la distinción entre los derechos morales y patrimoniales es fundamental resaltando que ambos desempeñan un papel crucial en la preservación de la integridad de las obras y en su explotación comercial.

Además, se ha enfatizado la protección internacional y regional de los derechos de autor a través de acuerdos como el Convenio de Berna y el ADPIC, así como las regulaciones específicas en América Latina. La diversidad de plazos de protección en los países de la región resalta la variabilidad en las políticas de derechos de autor.

Igualmente, la importancia de que los periodistas conozcan y defiendan sus derechos de autor en un entorno digital en constante cambio e identificar la necesidad de una mayor conciencia y protección de la propiedad intelectual en la práctica periodística. En este sentido, a medida que la tecnología y la digitalización transforman la forma en que se produce y se comparte la información, los periodistas deben ser conscientes de la importancia de proteger sus obras intelectuales.

26. Schimtz, C. La obra periodística en Legislaciones Latinoamericanas. Santiago, 2014.

En vista de que cuando un individuo crea contenido, ese trabajo se considera una obra del autor. Por lo tanto, cualquier contenido generado por un periodista utilizando su ingenio, creatividad y originalidad se clasifica como una obra periodística que puede ser protegida bajo las leyes de derechos de autor. Esto implica que todas las normativas generales y específicas que las leyes de derechos de autor establezcan para el proceso creativo del periodista son plenamente aplicables. La originalidad se identifica como un requisito fundamental para la protección de los derechos de autor. Esto significa que las obras periodísticas deben exhibir un grado de creatividad y singularidad para estar sujetas a esta protección.

Por último, se ha resaltado la existencia de “usos honrados” que permiten el uso de obras protegidas por derechos de autor en ciertos contextos sin necesidad de autorización previa ni pago de contraprestación. Esto proporciona flexibilidad en la aplicación de la ley de derechos de autor. En un mundo en constante evolución, es esencial que periodistas y creadores estén al tanto de estas cuestiones legales para proteger y respetar la propiedad intelectual.



Referencias

- Dirección Nacional de Derechos de Autor (1995). Génesis y Evolución del Derecho de Autor. Bogotá.
- Hernández, P. (2015). Derecho de Autor. In A. C. Derecho, Manual de Propiedad Intelectual. Bogotá.
- Lypszyc, D. (2001). Derecho de Autor y Derechos Conexos. Buenos Aires: Unesco Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2022). OMPI. Retrieved from <https://www.wipo.int/copyright/es/>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s/f). Wipo.int. Recuperado el 8 de octubre de 2023, de <https://www.wipo.int/portal/es/index.html>
- Pachón, M. (2021). Manual de Derecho de Autor. Bogotá: Temis.
- Schimtz, C. (2014). La obra periodística en Legislaciones Latinoamericanas. Santiago.
- Tobón, N. (2015). Libertad de Expresión, derecho al buen nombre, a la honra y a la imagen. Bogotá: Universidad del Rosario.
- Unidos, E. (1981). Universal City Studios, Inc., 650 F. 2d 1365 (5th Cir).
- Vista de La obra periodística en las legislaciones latinoamericanas: desde su creación a la autogestión de los derechos de autor. (s/f) <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3918/4211>

Normatividad y Jurisprudencia

- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
- Argentina: Ley 11.723 sobre Régimen legal de Propiedad Intelectual, del 26 de septiembre de 1933.
- Brasil: Ley 9.610 sobre Propiedad Intelectual, publicada en Diario Oficial el 19 de febrero 1998.
- Chile: Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual, publicada en el Diario Oficial del 2 de octubre de 1970.
- Colombia: Ley 23 sobre Derechos de Autor, del 28 de enero de 1982.
- Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-118 de 2005. M. P.: Clara Inés Vargas.
- Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.
- Decisión 351 de la Comunidad Andina que establece el Régimen común sobre Derecho de Autor y derechos conexos, del 17 de diciembre de 1993.
- Dirección Nacional de Derechos de Autor. (2005). Circular 8, 2003. Bogotá, Colombia.
- Dirección Nacional de Derechos de Autor. (2005). Concepto 1-2005-18680. Bogotá, Colombia.
- Dirección Nacional de Derechos de Autor. (2005). Concepto 1-2005-9839. Bogotá, Colombia.
- Dirección Nacional de Derechos de Autor. (2006). Concepto 1-2006-4924. Bogotá, Colombia.

- Dirección Nacional de Derechos de Autor. (2006). Concepto 1-2006-1500. Bogotá, Colombia.
- Ecuador: Ley de Propiedad Intelectual, Codificación No. 2006-013, publicada en el Registro Oficial n° 320, de 19 de mayo de 1998,
- México: Ley Federal del Derecho de Autor, del 24 de diciembre de 1996,
- Paraguay: Ley 1.328/1998 de Derecho de Autor y Derechos Conexos, del 24 de junio de 1998,
- Perú: Decreto Legislativo 822 que contiene la Ley sobre el Derecho de Autor, del 23 abril de 1996.
- Uruguay: Ley 9.739 de 17 de diciembre de 1937 sobre Propiedad Literaria y Artística.
- Venezuela: Ley sobre el Derecho de Autor publicada en la Gaceta Oficial n° 4.638 Extraordinario del 1° de octubre de 1993 y que reforma la Ley de 12 de diciembre de 1962.



Precisiones sobre los conflictos de interés para abogados en varias jurisdicciones

*Natalia Tobón Franco**

Introducción

- I. Clientes reales o clientes potenciales**
- II. Contraposición de intereses y no de personas**
- III. La confrontación de intereses puede ser simultánea o sucesiva**
- IV. La autorización para representar intereses contrapuestos debe ser expresa**
- V. El conflicto de interés es un tipo disciplinario de mera conducta: el resultado es un agravante del ilícito**
- VI. El caso de las firmas de abogados**
- VII. Otras situaciones**
- VIII. Sanciones**

Conclusión

Bibliografía



* **Natalia Tobón Franco.** Abogada de la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia, Master en Leyes sobre Propiedad Intelectual, Comercio y Tecnología de Franklin Pierce Law Center en Estados Unidos. Es autora de varios libros sobre propiedad intelectual y responsabilidad profesional, y actualmente es colaboradora de ASIPI. www.nataliatobon.com

Resumen

Independientemente de la especialidad legal y del país en el que ejerza, un abogado siempre estará en riesgo de cometer una falta disciplinaria por asistir clientes que tengan conflictos de interés. En Colombia, esta figura aparece cuando se asesora, patrocina o representa, al mismo tiempo o de forma sucesiva, a clientes con intereses opuestos. La variedad de casos que se puede presentar es infinita por lo que en este artículo se hacen ciertas precisiones sobre esta figura a la luz de la legislación y jurisprudencia colombiana, estadounidense y española, y se proponen varias herramientas para evitar incurrir en esta falta, que en ocasiones también está tipificada como delito.

Palabras Clave: Abogacía, conflictos de interés, faltas de los abogados, cliente, chinese walls, secreto profesional.

Abstract

Regardless of the legal specialization and the country in which they practice, a lawyer is always at risk of committing a disciplinary offense by representing clients with conflicting interests. In Colombia, a conflict of interest arises when a lawyer advises, sponsors, or represents clients with opposing interests simultaneously or successively. The range of potential cases is limitless, so this article offers specific clarifications on this issue based on Colombian, American, and Spanish laws and legal precedents. It also suggests various methods to prevent engaging in this offense, which is occasionally categorized as a crime.

Keywords: Law practice, conflicts of interest, lawyer misconduct, client, Chinese walls, attorney-client privilege.

“No se puede servir a Dios y al Diablo al mismo tiempo”¹

Introducción

No importa la especialidad ni el país donde ejerza el derecho, siempre, léase bien, siempre, el abogado estará bajo la amenaza de incurrir en la falta disciplinaria y en el delito de atender clientes que tienen un conflicto de interés².

Específicamente en Colombia el conflicto de interés está consagrado como una falta de lealtad con el cliente de la siguiente forma³:

“Asesorar, patrocinar o representar, simultánea o sucesivamente, a quienes tengan intereses contrapuestos, sin perjuicio de que pueda realizar, con el consentimiento de todos, gestiones que redunden en provecho común.

En esta falta también pueden incurrir los miembros de una misma firma o sociedad de abogados que representen intereses contrapuestos”.

Como se observa, se trata de tres verbos rectores: asesorar, patrocinar y asistir a las personas en sus relaciones jurídicas. Asesorar es dar consejo; patrocinar es defender o proteger; y asistir es atender ocasionalmente a una persona desempeñando tareas específicas⁴. En este punto, es pertinente mencionar que en Colombia no sólo ejerce el derecho quien presenta alegatos ante las autoridades judiciales o administrativas a nombre de otros, sino también quien se dedica a la investigación jurídica, la elaboración de documentos y a la docencia⁵.

En Europa, el Código de Deontología de los Abogados Europeos (1988, 1998, 2002 y 2006) define la figura de la siguiente forma:

-
1. Colombia, C.Sup. Jud. Sent. oct. 22/98, rad. 13954B, M.P. Leovigildo Bernal Andrade.
 2. El Código Penal español también sanciona como delito la defensa o representación de una persona, cuando ya se había asesorado o tomado la de la parte contraria sin el consentimiento de ésta (artículo 467.1 CP) y cualquier acción u omisión del letrado que perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueron encomendados. Por su parte, el Código Penal federal de México contiene todo un capítulo sobre delitos de los abogados (artículos 231 y siguientes) e impone penas de prisión, suspensión e inhabilitación a los abogados que, patrocinen o ayuden a diversos contendientes o partes con intereses opuestos, en un mismo negocio o en negocios conexos.
 3. Colombia, Código Disciplinario del Abogado de 2007, artículo 34 literal e).
 4. *Ibidem*.
 5. Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sentencia de noviembre 24/77. Gaceta Judicial, t. CLVI, núm. 2396, p. 358. Citado en Concejo de Estado, Sentencia 2437, may. 11/01, M.P.: Mario Alario Méndez.

3.2.1. El Abogado no deberá asesorar, ni representar, ni defender a dos o más clientes en un mismo asunto si existe un conflicto o riesgo significativo de conflicto de intereses

3.2.2. El Abogado deberá dejar de actuar para los dos o más clientes afectados, cuando surja un conflicto de intereses entre ellos, cuando exista riesgo de violación del secreto profesional, o en caso de que su independencia pueda ser menoscabada.

3.2.3. El Abogado deberá abstenerse de actuar para un nuevo cliente si existe un riesgo de vulneración del secreto profesional respecto a informaciones dadas por un antiguo cliente o si el conocimiento que el Abogado posee por otros asuntos del antiguo cliente pudiera favorecer indebidamente al nuevo cliente.

3.2.4. Cuando varios Abogados ejerzan la profesión en grupo, los párrafos 3.2.1 a 3.2.3 se aplicarán al grupo y a cada uno de sus miembros.

El Estatuto General de la Abogacía Española, en el artículo 51.1 establece que el profesional de la Abogacía está obligado a no defender intereses en conflicto con aquellos cuyo asesoramiento o defensa le haya sido encomendada o con los suyos propios y, en especial, a no defraudar la confianza de su cliente. Y agrega en el numeral 51.4 que el profesional de la Abogacía deberá abstenerse de actuar para un nuevo cliente cuando exista riesgo de vulneración del secreto profesional respecto a informaciones suministradas por un antiguo cliente o si el conocimiento que el profesional de la Abogacía posee por razón de otros asuntos del antiguo cliente pudiera favorecer indebidamente al nuevo cliente en perjuicio del antiguo.

Y es que el conflicto de intereses no sólo pone en riesgo el deber de confidencialidad de los abogados sino también la integridad profesional, la imparcialidad del abogado y la confianza en el sistema legal. Cuando un abogado tiene un conflicto de intereses, sus acciones y decisiones pueden verse influenciadas por intereses personales o financieros, situación que socava la confianza del público en la profesión legal y en el sistema judicial en general. Es más, la jurisprudencia colombiana sostiene que el abogado que incurre en esta falta desprestigia la profesión y hace que cada día la sociedad pierda confianza en los abogados⁶.

En el ámbito de la propiedad intelectual se habla de conflicto de interés cuando un abogado especializado en el área representa a dos clientes que son competidores directos en el mismo mercado; cuando un abogado representa tanto a titulares

6. Colombia, C. Sup. Jud., Sent, feb. 5/2014, Rad. 2009-00353.

de derechos de propiedad intelectual como a los infractores potenciales de esos derechos, o cuando una firma de abogados representa a un cliente en la obtención de una patente y posteriormente, asesora a otro cliente para impugnar la validez de esa patente. Si la firma utiliza información confidencial obtenida del primer cliente para ayudar al segundo cliente, estaría violando las reglas sobre el uso indebido de información confidencial y quizá, incurriendo en conflicto de interés.

Otro conflicto de intereses puede surgir cuando un abogado representa a dos clientes que están en disputa por el uso o la propiedad de una marca. Por ejemplo, si dos empresas alegan tener derechos sobre la misma marca y contratan al mismo abogado para resolver el conflicto, el abogado se encuentra en una situación de conflicto de intereses, ya que no puede representar los intereses de ambas partes de manera imparcial.

Además, los conflictos de intereses pueden aparecer cuando un abogado representa a un cliente en un caso de infracción de marca y, al mismo tiempo, tiene intereses financieros en una empresa que podría beneficiarse o perjudicarse por el resultado del caso.

Un conflicto de intereses para un abogado en una franquicia puede manifestarse en diversas situaciones. Uno de los escenarios comunes es cuando un abogado representa tanto al franquiciador (la empresa matriz que otorga la franquicia) como a un franquiciado individual (la persona o empresa que compra y opera la franquicia). En este caso, los intereses del franquiciador y del franquiciado pueden entrar en conflicto, ya que pueden tener objetivos y necesidades divergentes. Por ejemplo, el franquiciador podría querer imponer ciertas condiciones contractuales que beneficien a toda la red de franquicias, pero que podrían ser desfavorables para un franquiciado en particular. El abogado se encuentra en una situación delicada, ya que debe representar los intereses de ambas partes de manera justa y ética.

Además, los conflictos también pueden surgir cuando un abogado representa a múltiples franquiciados que tienen disputas entre ellos, o cuando el abogado tiene participación en la gestión de la franquicia y, al mismo tiempo, representa legalmente a alguno de los franquiciados.

Tratándose de valoración de la propiedad intelectual, el conflicto de intereses puede presentarse cuando un abogado calcula el valor de la propiedad intelectual para un vendedor en una transacción y al mismo tiempo, representa al comprador en esa misma operación.

Los casos son variados y cada situación tiene sus particularidades. Por eso, lo más práctico es analizar cada caso específico a la luz de principios simples basados en la legislación y la jurisprudencia comparada.

I. Clientes reales o clientes potenciales

Si lo que se prohíbe a los abogados es representar a clientes cuyos intereses sean directamente contrapuestos con los intereses de otro cliente, entonces lo primero que tenemos que determinar es quien se puede considerar como “cliente”. El Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, que hasta hace poco era la entidad competente de conocer las faltas de los abogados en el país, definió cliente como la persona (natural o jurídica) que acude “al abogado del cual se trate en busca de su opinión acerca del asunto respectivo, opinión que se pide y se da generalmente a cambio de una remuneración”⁷.

En esa definición podemos vislumbrar dos tipos de clientes: el cliente potencial o eventual, que es aquél que solo pide una opinión pero con quien no se ha llegado a un acuerdo sobre los pormenores de la asesoría, patrocinio o representación; y el cliente real, que es aquel con quien el abogado ha acordado verbalmente o por escrito las condiciones de la asesoría, patrocinio o representación⁸.

**... los abogados deben guardar secreto profesional
no sólo ante un cliente real sino también ante
el potencial o eventual...**

En lo relativo al cliente real, no existe ninguna discusión: el cliente puede exigir al abogado el cumplimiento de todos los deberes legales que le corresponden. En cambio, en lo que atañe al cliente eventual o potencial, la jurisprudencia ha sido contradictoria: por un lado ha dicho, por ejemplo, que los abogados deben guardar secreto profesional no sólo ante un cliente real sino también ante el potencial o eventual⁹, pero por otro, hay fallos que establecen que mientras no exista el acuerdo de voluntades entre abogado-cliente, no hay contrato y, por lo tanto, no hay obligaciones¹⁰. En este sentido hay una sentencia ya clásica del Tribunal Disciplinario que dispone que “el solo ofrecimiento de servicios no compromete al

7. Colombia, C. Sup. Jud., Sent, oct 22/98, Rad. 13954 B. M.P. Leovigildo Bernal Andrade.

8. “Basta con que el abogado se haya comprometido a asumir la representación judicial o administrativa respectiva, así no se haya suscrito poder todavía”. Colombia, C. Sup. Jud. Sent, oct 22/98, Rad. 13954 B. M.P. Leovigildo Bernal Andrade.

9. Colombia, C. Sup. Jud. Sent. oct. 22/98, Rad. 13954B. M.P. Leovigildo Bernal Andrade.

10. La existencia de una relación abogado-cliente se determina mediante un estándar objetivo. La existencia de la expectativa subjetiva de un supuesto cliente de que se ha formado una relación abogado-cliente debe ir acompañada de hechos que indiquen que la creencia de la persona es objetivamente razonable. Estados Unidos, In re Rescue Concepts, Inc., 556 S.W.3d 331, 339 (Tex. App. 2017).

profesional”¹¹. Así las cosas, por lo menos en Colombia y en cuanto al conflicto de interés, se puede decir que la norma sólo aplica al abogado que tiene un cliente real que ha otorgado un poder y ha firmado un contrato¹².

Sin embargo el tema no es tan sencillo. Existen situaciones en las que no se sabe si el abogado tiene o no deberes frente a un “potencial cliente”. Por ejemplo, si una persona entrega unilateralmente información a un abogado sin que sea *probable* que éste se encuentre interesado en representarlo, v.gr. un taxista a su pasajero abogado o dos desconocidos que se encuentran en un cóctel, uno de los cuales es abogado, ¿se podría decir que el abogado está obligado a guardar secreto profesional sobre lo que se le expone en esa singular consulta? Más aún, ¿hasta dónde presentarse como abogado es una invitación para escuchar consultas legales? No conocemos pronunciamientos sobre la materia en Colombia, pero en Estados Unidos algunas cortes han dicho que el ofrecimiento de una dirección de mail, el acápite llamado “contáctenos” de los sitios de Internet, o la publicación por cualquier medio de un número de teléfono o fax son invitaciones a los posibles clientes para que envíen información: todo lo que el abogado conozca por esa vía está protegido por el secreto profesional¹³.

Dos últimas afirmaciones: Primera. No se requiere “que la utilización de los servicios de un abogado sea asidua para que se le pueda llamar cliente: basta que los use por una vez para que asuma esa entidad”¹⁴ y segunda, que aunque los defensores de oficio, agentes oficiosos y *curadores ad litem* no sean seleccionados voluntariamente por sus clientes, ni reciban remuneración alguna por su trabajo, están obligados, como cualquier abogado, a guardar lealtad a sus “clientes”¹⁵.

II. Contraposición de intereses, no de personas

La jurisprudencia colombiana ha dicho que hay contraposición de intereses cuando éstos tienen un mismo propósito o mejor, cuando persiguen el mismo objetivo. Por ejemplo, hay conflicto de intereses cuando en una misma demanda el abogado representa tanto al demandante como a cualquiera de los demandados¹⁶.

11. Colombia, Tribunal Disciplinario, oct. 20/82, M.P. Gabriel Londoño. El abogado visitó al sindicato de un homicidio para ofrecerle sus servicios y le prometió que lo sacaba libre por una suma específica de dinero. El sindicato no aceptó y el abogado posteriormente representó a la víctima de los hechos. El abogado no fue sancionado pues se estimó que el solo ofrecimiento de servicios no generaba una relación profesional.

12. Colombia, C. Sup. Jud. Sent. Jul 17/2015, Rad. 2012-00261/9353-19.

13. Estados Unidos, *Re Englehardt*, WL 2640415, Tex. App. Houston (1st. Dist. Sep. 11, 2006)

14. Colombia, C. Sup. Jud., Sent. oct. 22/98. 13954B M.P. Leovigildo Bernal Andrade.

15. *Ibid.*

16. Colombia, C. Sup. Jud., sent. sep. 25/97, auto.14471. M.P. Rómulo Gonzalez Trujillo.

Sin embargo, el anterior, aunque es el caso típico del conflicto de interés, no es el único. Puede haber conflicto de intereses aunque el abogado no represente simultánea o sucesivamente a personas que estén en los dos extremos de la litis¹⁷. En consecuencia, para verificar si hay conflicto de interés hay analizar la conducta del abogado desde el punto de vista de los objetivos que persigue su cliente y no del lugar que éste ocupa en la litis.

... para verificar si hay conflicto de interés hay analizar la conducta del abogado desde el punto de vista de los objetivos que persigue su cliente y no del lugar que éste ocupa en la litis...

Lo contrario, es decir, prohibir a un abogado que atienda en el futuro a aquél que fue su contraparte en un asunto diferente sería restringir de manera desproporcionada el ejercicio de la profesión porque el abogado no podría intervenir en aquellos asuntos donde “figurara como parte una persona a la cual se hubiese representado en una gestión anterior”¹⁸.

... sería restringir de manera desproporcionada el ejercicio de la profesión [...] para que se produzca la falta es menester que se contrapongan los intereses y no las personas...

En resumen, “para que se produzca la falta es menester que se contrapongan los intereses y no las personas”¹⁹.

De ese mismo parecer es la Comisión Nacional de la Disciplina Judicial, que es la nueva autoridad encargada de la vigilancia de los abogados en Colombia. Para ella, la falta contemplada en el artículo 34 del Código Disciplinario del Abogado (Ley 1123 del 2007)²⁰ aplica “no solo a la condición formal que asume el abogado dentro de determinado asunto —sea parte demandante o demandada—, sino específicamente a la contraposición de intereses, en consecuencia, para determinar la incursión en

17. *Ibid.*

18. *Ibid.*

19. *Ibid.*

20. De acuerdo con el artículo 34 del Código Disciplinario del Abogado de Colombia (Ley 1123 del 2007) constituye una falta de lealtad con el cliente asesorar, patrocinar o representar, simultánea o sucesivamente, a quienes tengan intereses contrapuestos, sin perjuicio de que pueda realizar, con el consentimiento de todos, gestiones que redunden en provecho común.

esta falta por parte de un profesional del derecho, debe determinarse con claridad cuáles son los objetivos que persigue su poderdante, y si defender o gestionar los intereses de su contraparte resulta incompatible con los de su cliente”²¹.

Finalmente la Barra de Abogados de Washington explica que lo que se sanciona es representar conjunta o simultáneamente a clientes que tienen intereses realmente opuestos:

“La representación conjunta de socios en un negocio, la formulación de planes patrimoniales para miembros de una familia y otras circunstancias donde los clientes podrían ser nominalmente adversos en cierto aspecto pero han contratado a un abogado para lograr un propósito común no se sanciona. Si no existe un conflicto real de posiciones con respecto a un asunto, la prohibición de la regla 1.7 no entra en juego”²².

III. La confrontación de intereses puede ser simultánea o sucesiva

Hay conflictos de interés simultáneo cuando un abogado representa a dos o más clientes cuyos intereses son directamente opuestos en el mismo momento. Por ejemplo, un abogado que representa tanto al demandante como al demandado en un caso, al sindicato de un delito y a la parte civil; al ejecutante que pide el secuestro de un bien y al tercero opositor al secuestro.

En cambio, hay conflicto de interés sucesivo cuando un abogado, después de representar a un cliente en un asunto particular, luego representa a otro cliente en un asunto en el que los intereses de los dos clientes son adversos y están relacionados con el asunto anterior. Esto puede implicar el uso indebido de información confidencial obtenida durante la representación del primer cliente. Hablamos por ejemplo de representar primero al demandante en proceso civil ordinario y luego al ejecutado para hacer efectiva la sentencia que haya recaído en aquel proceso; al pretendido hijo natural en proceso de filiación y luego a los hijos legítimos que se opongan a que aquél se lleve parte de la masa herencial.

Las dos situaciones son sancionadas porque “lo fundamental, en todos los casos, es que el abogado no puede asumir la segunda representación o el patrocinio, o prestar asesoría sin entrar en contradicción con la que prestó o llevó en primer término o ya está prestando”²³.

-
21. Colombia, Comisión Nacional de la Disciplina Judicial. Sentencia del 16 de julio de 2021. M.P. Carlos Arturo Ramírez Vásquez.
 22. <https://www.dcbart.org/for-lawyers/legal-ethics/rules-of-professional-conduct/client-lawyer-relationship/conflict-of-interest-general-rule> (recuperado el 10 de octubre de 2023).
 23. Colombia, C.Sup. Jud., sent. oct. 22/98, rad. 13954B. M.P. Leovigildo Bernal Andrade.

... “lo fundamental, en todos los casos, es que el abogado no puede asumir la segunda representación o el patrocinio, o prestar asesoría sin entrar en contradicción con la que prestó o llevó en primer término o ya está prestando”...

En España ocurre algo similar. El Estatuto General de la Abogacía Española sostiene, en el artículo 51.4 que: “El profesional de la Abogacía deberá abstenerse de actuar para un nuevo cliente cuando exista riesgo de vulneración del secreto profesional respecto a informaciones suministradas por un antiguo cliente si el conocimiento que el profesional de la Abogacía posee por razón de otros asuntos del antiguo cliente pudiera favorecer indebidamente al nuevo cliente en perjuicio del antiguo”.

La American Bar Association (ABA) de Estados Unidos prohíbe, en la Regla 1.9 de las Model Rules of Professional Conduct, que los abogados representen a un cliente en un asunto adverso a un antiguo cliente, si la representación actual implica una cuestión similar a la que el abogado trabajó para el antiguo cliente, y si existe un riesgo de que la información confidencial del antiguo cliente pueda ser utilizada en su detrimento.

IV. La autorización para representar intereses contrapuestos debe ser expresa

En Colombia la autorización para representar a personas con intereses contrapuestos debe ser expresa y no tácita²⁴.

En España el Estatuto General de la Abogacía Española en el artículo 51 sostiene que un abogado no debe representar a un cliente si la representación de ese cliente puede verse afectada por los intereses de otro cliente, a menos que no se trate de un encargo de naturaleza litigiosa y cada cliente afectado haya dado su consentimiento expreso, previo y por escrito. Veamos:

(...)

2. El profesional de la Abogacía no podrá intervenir por cuenta de dos o más clientes en un mismo asunto si existe conflicto o riesgo significativo de conflicto entre los intereses de esos clientes, *salvo autorización expresa y por escrito de todos ellos, previa y debidamente informados al efecto y siempre*

24. Colombia, C.Sup. Jud. sent. ago. 25/94. M.P. Rómulo González Trujillo.

que se trate de un asunto o encargo de naturaleza no litigiosa. Asimismo, el profesional de la Abogacía podrá intervenir en interés de todas las partes en funciones de mediador y en la preparación y redacción de documentos de naturaleza contractual, debiendo mantener en estos casos una estricta neutralidad.

3. Cuando surja un conflicto de intereses entre dos clientes el profesional de la Abogacía deberá dejar de actuar para ambos, *salvo autorización expresa por escrito de los dos para intervenir en defensa de uno de ellos.*

(...) (la cursiva es nuestra)

Y en el contexto de las Model Rules of Professional Conduct de la American Bar Association (ABA), la Regla 1.7 establece que un abogado no debe representar a un cliente si existe un conflicto de intereses a menos que el abogado crea que puede llevar a cabo una representación competente y diligente para cada cliente, la representación no está prohibida por la ley y el cliente otorga por escrito su consentimiento informado después de recibir una explicación adecuada sobre la naturaleza del conflicto y sus implicaciones.

Tenga en cuenta que “si bien un abogado no está obligado a revelar a un cliente hechos o implicaciones sobre los cuales el cliente ya tiene conocimiento, un abogado que retiene o minimiza información material relevante para la decisión del cliente asume el riesgo de que el consentimiento sea considerado inválido”²⁵.

Por otra parte “la cantidad de información necesaria para que el cliente tome una decisión informada varía, pero a menudo depende del nivel de sofisticación, educación y experiencia del cliente. Cuanto más experimentado sea el cliente en asuntos legales en general y en la toma de decisiones del tipo involucrado en el caso en el que se busca el consentimiento en particular, menos información y explicación se necesitan para que el consentimiento del cliente sea informado”²⁶.

V. El conflicto de interés es un tipo disciplinario de mera conducta: el resultado es un agravante del ilícito

En Colombia el conflicto de interés es una falta disciplinaria, específicamente una falta a la lealtad con el cliente, que no exige que se produzca el resultado dañoso para ser sancionada. En otras palabras, es un tipo de mera conducta. Los tipos de mera conducta son los que se tipifican simplemente con su comisión, sin que

25. Estados Unidos, ABA. “Understanding Conflicts of Interest”, p. 15. <https://www.americanbar.org/content/dam/aba-cms-dotorg/products/inv/book/412676242/chap1excpt-5190567.pdf>.

26. *Ibíd.* p. 20.

se requiera un resultado material separable de la conducta para que opere la sanción.

Así se desprende del artículo 17 de la Ley 1123 de 2007 según el cual “[C]onstituye falta disciplinaria y da lugar a imposición de sanción la comisión de cualquiera de las conductas previstas como tales en el presente Código” y de la jurisprudencia del Consejo Superior de la Judicatura, que ha señalado que “el derecho disciplinario, fundamentado, como lo tiene dicho la Sala en la infracción de deberes, busca encausar el comportamiento de los abogados dentro de ciertos parámetros éticos, que al ser quebrantados o inobservados mediante las realizaciones típicas de mera conducta, estructuran inmediatamente la comisión de la falta”²⁷.

En varias oportunidades el Consejo Superior de la Judicatura ha insistido en que las faltas disciplinarias del abogado son tipos de mera conducta. En una ocasión, al juzgar a un abogado por aportar una prueba falsa al proceso, estimó que la estructuración de la falta disciplinaria era independiente de la incidencia que tuviera el uso de la prueba amañada en los resultados del proceso:

“Lo reprochable es sencillamente acomodar maliciosamente el medio probatorio a intereses distintos de los de la justicia, como lo es incitar a un testigo a que diga lo que no le consta o le consta de manera distinta”²⁸.

En otro evento, al analizar si el comportamiento de un abogado podía tipificarse como una falta a la diligencia profesional, el alto tribunal sentenció que

“[N]o tenía relevancia el argumento utilizado por el encausado consistente en que no se causó ningún daño a su prohijado, toda vez que la falta que se le imputa es de aquellas de mera conducta, vale decir, que se incurre en la infracción ética con el encuadramiento del comportamiento en el tipo disciplinario descrito en la norma ética, siendo indiferente para su punibilidad que se hubiera causado o no daño con la conducta reprochada”²⁹.

En Chile ocurre algo similar. Para que “exista un conflicto de interés basta que exista un peligro de incompatibilidad entre dos intereses representados por el abogado, sin que sea necesario que esa incompatibilidad se llegue a dar concretamente”³⁰.

27. Colombia, Consejo Superior de la Judicatura, Sentencia de noviembre 3/94, rad. 2702A-200, M.P.: Edgardo José Maya V.

28. Colombia, Consejo Superior de la Judicatura, julio 28/94, Rad. 913, M.P.: Amelia Mantilla Villegas.

29. Colombia, Consejo Superior de la Judicatura, mayo 21/98, Rad. 14887, M.P.: Álvaro Echeverri Uruburu.

30. Así puede apreciarse para el caso chileno en Prado Puga, Arturo. “el rol de los abogados y los conflictos de interés en los directores de las sociedades anónimas”, en seminario El Rol de los Abogados y los Conflictos de interés en los Directores de las Sociedades Anónimas. Charla efectuada miércoles 15 de junio de 2005 (Separata de la Revista del Abogado del Colegio de Abogados de Chile), Santiago, Chile: colegio de abogados de Chile a.G.,

VI. El caso de las firmas de abogados

En Colombia, en vigencia del Decreto 196 de 1971 que nada decía sobre firmas de abogados, hubo quienes sostenían que diferentes áreas de práctica de una firma podían atender diversos clientes que tuvieran intereses contrapuestos en un mismo asunto, pues al fin y al cabo las áreas de práctica de las firmas generalmente funcionan de manera independiente y además, están conformadas por abogados diferentes. Sin embargo, el Código Disciplinario de los Abogados de 2007 dejó sin piso esa posibilidad, al señalar, en el artículo 34 literal e), que los miembros de una misma firma o sociedad de abogados que representen intereses contrapuestos incurrirán en una falta de lealtad ante el cliente³¹.

En España el Estatuto General de la Abogacía Española en el artículo 51.5 establece que “Cuando varios profesionales de la Abogacía ejerzan de forma colectiva o formen parte o colaboren en un mismo despacho, cualquiera que sea la forma asociativa utilizada, las reglas establecidas en este artículo serán aplicables al grupo en su conjunto y a todos y cada uno de sus miembros”.

... son las medidas y protocolos establecidos por las firmas de abogados para evitar conflictos de interés y mantener la confidencialidad en casos en los que diferentes equipos dentro de la misma firma están trabajando en asuntos relacionados con partes opuestas o competidoras...

La American Bar Association (ABA) establece, en la Regla 1.10, que si un abogado en una firma tiene un conflicto de interés, toda la firma se considera afectada por ese conflicto, a menos que se implementen Chinese walls” o “murallas chinas”, que son las medidas y protocolos establecidos por las firmas de abogados para evitar conflictos de interés y mantener la confidencialidad en casos en los que diferentes equipos dentro de la misma firma están trabajando en asuntos relacionados con partes opuestas o competidoras. Entre ellos se destacan³²:

2005, pp. 3, 4 y 6. Citado por Vargas Weil, E. (2011). La relación jurídica cliente-abogado. Derecho Y Humanidades, (17). Recuperado a partir de <https://revistaderechoeconomico.uchile.cl/index.php/RDH/article/view/16975> (recuperado octubre 10 de 2023).

31. Artículo 34. Constituyen faltas de lealtad con el cliente:
(...)“e) Asesorar, patrocinar o representar, simultánea o sucesivamente, a quienes tengan intereses contrapuestos, sin perjuicio de que pueda realizar, con el consentimiento de todos, gestiones que redunden en provecho común; En esta falta también pueden incurrir los miembros de una misma firma o sociedad de abogados que representen intereses contrapuestos (...)”.
32. Azuaga Plasencia, C. (2022). Las relaciones entre abogado y cliente. Especial referencia al conflicto de intereses. Pág. 54.

- Separación física entre los distintos departamentos de la firma.
- Existencia de mecanismos que garanticen la imposibilidad de contacto intelectual entre los abogados que defienden a clientes en conflicto.
- Incorporación al Despacho de sistemas de formación continuada para formar a los profesionales en la valoración y respeto de los principios de independencia, lealtad y secreto profesional.
- Procedimientos de control interno, y aplicación de sanciones, cuando los Abogados no respeten los requerimientos que conlleva el aislamiento.
- Mecanismos de control externo sobre el cumplimiento de estos requisitos (auditoría e inspecciones, llevadas a cabo por empresas ajenas al Despacho, etc.).

No obstante lo anterior, algunos autores opinan que las murallas chinas “son subterfugios para no perder clientes, que ponen en riesgo los elementos esenciales del servicio del abogado relacionados con el derecho de defensa, en especial al respeto absoluto del secreto profesional. Siempre, absolutamente siempre, existe riesgo de la que información confidencial traspase las murallas y el daño será irreversible”³³.

De hecho hay quienes sostienen que en materia de conflictos de intereses en las firmas opera el “principio de imputación” según el cual cada profesional de la Abogacía ‘infecta’ con sus conflictos de intereses al resto de abogados, porque la firma es considerada como una entidad única³⁴.

VII. Otras situaciones

Los abogados están sujetos a otro tipo de restricciones que de una u otra forma están relacionadas con los conflictos de interés. Específicamente las Model Rules of Professional Conduct de la American Bar Association -ABA- establecen que los abogados están sujetos a limitaciones materiales y personales al representar a un cliente³⁵.

Las limitaciones materiales se presentan cuando la representación de un cliente puede ser adversa a los intereses de otro cliente actual o antiguo. No necesariamente

33. *Ibidem*.

34. Aparisi Miralles, Ángela, “Deontología profesional del abogado”. 2ª ed. Valencia, 2018. Tirant lo Blanch, pág. 179-180. Citada por: Azuaga Plasencia, C. (2022). Las relaciones entre abogado y cliente. Especial referencia al conflicto de intereses. Pág. 49

35. Estados Unidos, American Bar Association. ABA. Model Rules of Professional Conduct. Client-Lawyer Relationship. Rule 1.8. Conflict of Interest. www.abanet.org/cpr/mrpc/rule_1_6comm.html. Recuperado septiembre 5 de 2007.

debe tratarse de clientes que tengan intereses contrapuestos. Por ejemplo, cuando se representa a varias personas que quieren constituir una sociedad o un *joint venture*, aunque todas esas personas desean lo mismo –constituir la sociedad–, es posible que la representación de uno perjudique o beneficie a otro.

Las limitaciones personales ocurren cuando dos o más abogados que representan a diversos clientes en un caso o en casos relacionados se encuentran vinculados por lazos de sangre o matrimonio porque existe un alto riesgo de que se revelen las confidencias y que estos lazos interfieran con la independencia del juicio del profesional. Algo similar ocurre con el abogado que mantiene relaciones sexuales con su cliente. La ABA considera que el abogado puede perder independencia en el quehacer profesional³⁶.

En Colombia el Código Disciplinario del Abogado contempla algunas situaciones similares a las descritas por la ABA, así³⁷:

“Constituyen faltas de lealtad con el cliente:

(...)

h) Callar las relaciones de parentesco, amistad o interés con la parte contraria o cualquiera otra situación que pueda afectar su independencia o configurar motivo determinante para interrumpir la relación profesional”.

Además, el artículo 38 del estatuto colombiano señala que es una falta disciplinaria violar el deber de independencia profesional que consiste en mantener en todo momento la independencia profesional, “de tal forma que las opiniones políticas propias o ajenas así como las filosóficas, o religiosas no interfieran en ningún momento en el ejercicio de la profesión, en la cual sólo deberá atender a la Constitución, la ley y los principios que la orientan”³⁸.

... abogado que cambia de opinión al cambiar de cliente...

Existen otros dos temas relacionados con el conflicto de interés que generan controversia: uno es el del abogado que cambia de opinión al cambiar de cliente y otro es el del abogado que trabaja para una firma de abogados y se pasa a laborar a

36. “Una relación sexual entre el abogado y el cliente puede implicar una explotación injusta del papel fiduciario del abogado ... Además, tal relación presenta un riesgo significativo de que la implicación emocional del abogado afecte su juicio profesional independiente... La implicación emocional del cliente puede hacer imposible que el cliente dé su consentimiento informado a estos riesgos”. Comentario # 38 a las Rules of Professional Conduct. Rule 1.7: Conflict of Interest. <https://www.dcb.org/for-lawyers/legal-ethics/rules-of-professional-conduct/client-lawyer-relationship/conflict-of-interest-general-rule> (recuperado el 10 de octubre de 2023).

37. Código Disciplinario del Abogado, artículo 34, lit.h).

38. Colombia, Ley 1123 de 2007, artículo 28 numeral 12.

otra firma que defiende a alguien que es o era contraparte de un cliente de la firma inicial.

En concreto se ha discutido si existe conflicto de interés cuando un abogado sostiene una tesis en un proceso o en un artículo académico y luego, en otro caso o artículo, defiende la tesis contraria. La American Bar Association –ABA– considera que los abogados pueden variar libremente la tesis o la posición jurídica que mantienen en un proceso, en un artículo académico ó en un concepto legal, a menos que su tesis inicial haya sido la creadora de un precedente, es decir, de una de aquellas decisiones judiciales que fijan los parámetros en una materia determinada³⁹.

... el caso del abogado que trabajando en una firma
de abogados se pasa a trabajar a otra que representa
a un cliente que es contraparte de un cliente de la
firma donde trabajaba antes...

En Estados Unidos también se ha analizado el caso del abogado que trabajando en una firma de abogados se pasa a trabajar a otra que representa a un cliente que es contraparte de un cliente de la firma donde trabajaba antes. Para resolver el posible conflicto de interés que se puede presentar allí, el Comité de Ética de la barra de abogados de California sugirió el procedimiento siguiente: Si el abogado que cambió de firma no tuvo acceso a información confidencial, entonces no es necesario que la segunda firma deje de atender al cliente. Si el abogado tuvo acceso a información confidencial, entonces el cliente de la primera firma puede solicitar que la segunda firma sea descalificada por presentarse un conflicto de interés –presentando pruebas- ó renunciar a la descalificación de esa firma⁴⁰.

Finalmente, el Código Deontológico de la Abogacía Española se refiere a algunos aspectos del conflicto de interés –como el caso de los mediadores y la necesidad de objetividad en la preparación y redacción de documentos- que no hemos mencionado hasta ahora⁴¹:

-
39. Estados Unidos, American Bar Association. ABA. Model Rules of Professional Conduct. Client-Lawyer Relationship. Rule 1.8. Conflict of Interest. Comment # 24. www.abanet.org/cpr/mrpc/rule_1_6comm.html. Recuperado 5 de septiembre de 2006.
40. Los Angeles. *City Bar Association. Responsibility and Ethics Comitte*. Formal Opinion 514, ago.19/05.
41. España. Código Deontológico de la Abogacía Española. Artículo 13 numeral 4. <http://www.icae.es/Estatuto2.htm#Punto13>. Recuperado el 5 de septiembre de 2007.

“El Abogado no puede aceptar la defensa de intereses contrapuestos con otros que esté defendiendo, o con los del propio abogado.

Caso de conflicto de intereses entre dos clientes del mismo Abogado, deberá renunciar a la defensa de ambos, salvo autorización expresa de los dos para intervenir en defensa de uno de ellos.

Sin embargo el Abogado podrá intervenir en interés de todas las partes en funciones de mediador o en la preparación y redacción de documentos de naturaleza contractual, debiendo mantener en tal supuesto una estricta y exquisita objetividad”. (énfasis es nuestro)

Como se observa, la gestión de los conflictos de interés, a pesar de estar regulada en los Códigos Deontológicos, Disciplinarios o Reglas de la Barra no es un asunto fácil de resolver en la práctica, sino que es necesario analizar cada caso concreto a la luz de las regulaciones y la jurisprudencia de cada país.

VIII. Sanciones

Las sanciones que establece el Código Disciplinario del Abogado en Colombia para prevenir y corregir⁴² al abogado que incurra en conflicto de intereses son: censura, multa, suspensión o exclusión del ejercicio de la profesión⁴³.

La censura es la reprobación pública que se hace al infractor por la falta cometida⁴⁴. La multa es una sanción de carácter pecuniario que no podrá ser inferior a un (1) salario mínimo mensual legal vigente (*sम्मlv*) ni superior a cien (100) *sम्मlv*, dependiendo de la gravedad de la falta. La suspensión es la prohibición de ejercer la profesión por un término que no podrá ser inferior a dos (2) meses ni superior a (3) tres años⁴⁵. La exclusión es la cancelación de la tarjeta profesional y la prohibición para ejercer la abogacía. Sin embargo, el profesional excluido podrá ser rehabilitado, luego de transcurridos cinco años desde la ejecutoria de la sentencia, siempre que, fundadamente, se considere que observó una conducta de todo orden que aconseje su reincorporación al ejercicio de la profesión⁴⁶. Nótese que “el sancionado

42. Colombia, Ley 1123/07, artículo 11. “La sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la Ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la profesión de abogado”.

43. Colombia, Ley 1123/07, artículo 40 y ss.

44. Todas las sanciones se anotan en el Registro Nacional de Abogados.

45. Colombia, Ley 1123 de 2007, artículo 43. “La suspensión oscilará entre seis (6) meses y cinco (5) años, cuando los hechos que originen la imposición de la sanción tengan lugar en actuaciones judiciales del abogado que se desempeñe o se haya desempeñado como apoderado o contraparte de una entidad pública”.

46. La sanción de exclusión será de diez (10) años, cuando los hechos que originen la imposición de dicha sanción tengan lugar en actuaciones judiciales o extrajudiciales del abogado que se desempeñe o se haya desempeñado como apoderado o contraparte de una entidad pública.

cuenta con la oportunidad –que no es un derecho adquirido– de accionar para ser rehabilitado dentro de los (5) cinco años siguientes⁴⁷.

Conclusión

Un abogado no puede representar a dos clientes cuyos intereses estén directamente en conflicto. Por ejemplo, un abogado no puede representar tanto al demandante como al demandado en un caso legal. Tampoco debe actuar cuando tiene un interés personal en un caso, como una relación familiar o financiera con una de las partes, porque podría haber un conflicto de interés. Es más, si un abogado representa a dos clientes en una transacción donde los intereses de los clientes son adversos, puede surgir un conflicto de interés.

Si se trata de firmas de abogados el asunto se complica y se sugiere que los despachos redacten e implementen políticas y procedimientos sólidos para evitar este tipo de situaciones. Esto hace parte del *legal compliance*, es decir, el proceso mediante el cual las organizaciones aseguran que cumplen con todas las leyes y regulaciones aplicables a su industria y operaciones.

Algunas de las medidas que los abogados pueden adoptar para prevenir y gestionar los conflictos de interés son las siguientes:

- Hacer entrevistas exhaustivas a los clientes: Antes de aceptar un nuevo caso, los abogados de la firma deben realizar entrevistas detalladas con los clientes para entender completamente su situación y asegurarse de que no haya conflictos de interés potenciales. Las preguntas específicas sobre otras partes involucradas en el caso o relaciones pasadas con otras partes pueden ayudar a identificar posibles conflictos.
- Implementar bases de datos electrónicas de clientes que permitan gestionar los conflictos. Este sistema ayuda a rastrear y registrar cualquier relación pasada o actual que pueda generar un conflicto de interés.
- Formación continua: Los abogados y el personal de la firma deben recibir formación continua sobre ética profesional y conflictos de interés para asegurarse de estar al tanto de las regulaciones y las mejores prácticas en este ámbito.

47. Colombia, Consejo Superior de la Judicatura, Sent., junio 11/98, rad. 1852A, M.P.: Edgardo José Maya Villazón.

- Desarrollar normas adecuadas recogidas en códigos de conducta, comités de ética y nombrar *compliance officers*. Al mismo tiempo realizar auditorías internas y externas e implementar mecanismos de comprobación y sanción de las situaciones que puedan surgir.
- Uso de Inteligencia Artificial (IA) y Tecnología Blockchain: Algunas firmas de abogados han estado explorando la posibilidad de utilizar inteligencia artificial y tecnología blockchain para ayudar a evitar conflictos de intereses. La IA puede analizar grandes volúmenes de datos para identificar posibles conflictos de intereses entre clientes actuales y potenciales. Además, la tecnología blockchain puede proporcionar un registro inmutable de las transacciones y los clientes atendidos, lo que podría ayudar a mantener una visión clara y transparente de las relaciones con los clientes a lo largo del tiempo.

... posibilidad de utilizar inteligencia artificial y tecnología blockchain para ayudar a evitar conflictos de intereses...

Bibliografía

- Azuaga Plasencia, C. (2022). Las relaciones entre abogado y cliente. Especial referencia al conflicto de intereses.
- Colombia, C. Sup. Jud., sent. sep. 25/97, auto.14471. M.P. Rómulo Gonzalez Trujillo.
- Colombia, C. Sup. Jud., sent. sep. 25/97, rad. 1606 M.P. Rómulo Gonzalez Trujillo.
- Colombia, C.Sup. Jud. sent. oct. 22/98, rad. 13954B, M.P. Leovigildo Bernal Andrade.
- Colombia, C.Sup. Jud., sent. ago. 25/94. M.P. Rómulo González Trujillo.
- Colombia, Código Disciplinario del Abogado de 2007, artículo 34 literal e).
- Colombia, Código Penal, art. 445.
- Colombia, Ley 1123 de 2007, artículo 28 numeral 12.
- Colombia, Tribunal Disciplinario, oct. 20/82, M.P. Gabriel Londoño.
- Colombia, Comisión Nacional de la Disciplina Judicial. Sentencia del 16 de julio de 2021. M.P. Carlos Arturo Ramírez Vásquez
- España. Código Deontológico de la Abogacía Española. Artículo 13 numeral 4.
- Estados Unidos, American Bar Association. ABA. Model Rules of Professional Conduct. Client-Lawyer Relationship. Rule 1.7, 1.8, 1.9. Conflict of Interest. www.abanet.org/cpr/mrpc/rule_1_6comm.html. Recuperado septiembre 5 de 2017.
- Estados Unidos, *Re Englehardt*, WL 2640415, Tex. App. Houston (1st. Dist. Sep. 11, 2006)
- Estados Unidos, *In re Rescue Concepts, Inc.*, 556 S.W.3d 331, 339 (Tex. App. 2017).
- <http://www.icae.es/Estatuto2.htm#Punto13>. Recuperado el 5 de septiembre de 2007.
- Los Angeles. *City Bar Association. Responsibility and Ethics Comitte*. Formal Opinion 514, ago.19/05.
- Vargas Weil, E. (2011). La relación jurídica cliente-abogado. *Derecho y Humanidades* (17). Recuperado a partir de <https://revistaderechoeconomico.uchile.cl/index.php/RDH/article/view/16975>





Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter-American Association of Intellectual Property
Associação Interamericana da Propriedade Intelectual