

DERECHOS·INTELECTUALES

Volumen 26



Tomo III



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
(ASIPI), 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 (ASIPI). La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

ASIPI 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.

Octubre de 2021

DERECHOS·INTELECTUALES

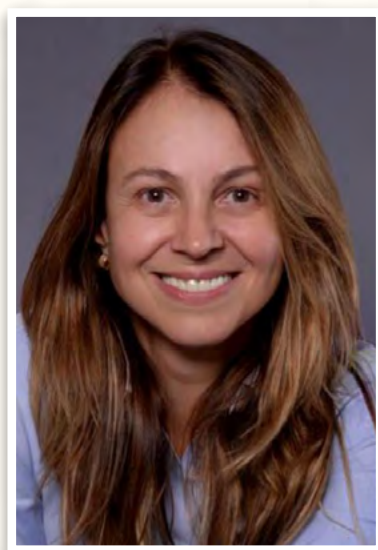
Volumen 26



Tomo III



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



Elisabeth Siemsen do Amaral
Presidenta de ASIPI

Mensaje de la Presidenta de ASIPI

Cuando acabe la crisis inmediata ocasionada por el Covid-19 muchas personas habrán sufrido pérdidas inimaginables: seres queridos, empleos, negocios y proyectos. Pero también habremos ganado algo: *la posibilidad de elegir*. Cuando salgamos de este trauma colectivo, podremos decidir si volver a la antigua trayectoria que traíamos, o aprender de la experiencia para tomar decisiones diferentes con vistas al futuro. Podremos escoger entre seguir explotando sin consideración el planeta o adoptar una actitud mucho más seria respecto al clima, reforzar los sistemas de atención a la salud de todos, apoyar los mejores emprendimientos y entender la tecnología para sacarle provecho de manera justa y razonable.

Somos nosotros, los profesionales de la PI, quienes tendremos que elegir qué innovaciones apoyar, con quién trabajar, qué cambios legislativos y administrativos sugerir a los gobernantes. En nuestra cancha están los temas que están desvelando a la humanidad por lo que debemos asegurarnos de tomar las decisiones correctas.

Para ello podemos implementar varias estrategias. Primero, procurar estar bien informados. Les sugiero consultar este, el número veintiséis de nuestra publicación “Derechos Intelectuales”, que es la obra insignia y más tradicional de ASIPI. Este año cumplimos veintiséis (26) años, las “bodas de rosas”, un nombre evocador, que nos invita a ser optimistas y positivos.

En esta obra encontrarán textos de avanzada sobre patentes, marcas y derechos de autor e incluso algunos temas de derecho tributario. Autoridades judiciales, abogados litigantes, expertos en patentes de toda América Latina nos ilustrarán sobre temas que van desde la aplicación directa del ADPIC en Venezuela, hasta propuestas legislativas para definir de manera diferente en los acuerdos internacionales y en las leyes nacionales el concepto de indicaciones geográficas.

Y como la globalización es imparable, la obra trae un artículo comparativo de la legislación sobre diseños industriales en Estados Unidos, la Unión Europea, América Latina y África, incluyendo la ley más reciente –de agosto de 2021– expedida en Francia sobre la materia; así como varios artículos que exponen la legislación y experiencia de varios países en temas como el registro de marcas no tradicionales y la protección de marcas no registradas en el mundo.

Aparte de estar bien informados, los miembros de ASIPI también podemos elegir redescubrir los valores y principios que nos unen. La turbulencia económica global y local, las medidas de confinamiento obligatorio y la incertidumbre jurídica han obligado a las firmas de abogados y a los agentes de PI a hacer introspección para redescubrir sus fortalezas y debilidades y nos han obligado a construir consensos rápidos, menos verticales y más abiertos a la tecnología, innovación y creatividad. En esta revista encontrarán varios textos que apelan a la ética en el ejercicio profesional como el relacionado con la sostenibilidad de las indicaciones geográficas durante la emergencia sanitaria, el que habla de los riesgos y las ventajas de utilizar la inteligencia artificial en el sistema judicial y el que trata sobre las restricciones en el uso de las expresiones culturales tradicionales en el derecho mexicano.

Además de estar bien informados y respetar un sistema de valores, esta publicación es la muestra viva de la importancia que cada vez adquiere más el trabajo en equipo. Hace unos años sólo se presentaban artículos individuales y en cambio hoy, casi la mitad de la publicación está compuesta por textos desarrollados por dos o tres expertos en los diversos temas.

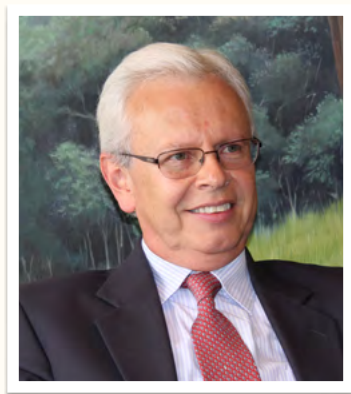
Otra de las estrategias que podemos implementar para tomar mejores decisiones es determinar con claridad cuáles son nuestras metas. Como decía Séneca: "No hay viento favorable para quien no sabe a dónde va". En esta publicación encontrará artículos sobre la posibilidad del proteger los nuevos usos médicos a través de la PI, un análisis de lo que puede suceder con las indicaciones geográficas en el Uruguay y algunas elucubraciones sobre la que podría ser la mejor forma de proteger las creaciones derivadas de la inteligencia artificial.

En resumen, para tomar las decisiones correctas habrá que entender todas las opciones que tenemos, hacer introspección para redescubrir nuestros valores, trabajar en equipo y desarrollar capacidades que permitan la anticipación, el diseño de escenarios y la modelación. Los invito a consultar esta obra que sin duda los apoyará para decidir el rumbo que más conviene tomar en sus hogares, regiones y países.

¡Bienvenidos!
Elisabeth Siemsen



Prefacio



Jorge Chávarro
Vicepresidente 2 de ASIPI

Nos sentimos profundamente orgullosos de poder presentar esta magnífica obra llena de artículos serios y rigurosos sobre la propiedad intelectual que indudablemente nos ayudarán, como nos decía Elisabeth Siemsen en el prólogo, a tomar las mejores decisiones.

En ella el lector encontrará estudios de todo tipo que cubren temas como las dificultades para registrar marcas no tradicionales y la exigencia de la novedad intrínseca en patentes, hasta la función nomofiláctica de la casación –consulte el artículo para saber lo que significa este concepto-.

A continuación presento algunos de los textos que incluye este número:

“Derechos de propiedad industrial en los espectáculos deportivos con particular referencia al marketing de emboscada”, del argentino Alfredo Silverio Gusman, versa sobre la aplicación de los derechos de la propiedad industrial en el campo del deporte profesional. En él se analizan las distintas estrategias que los patrocinadores suelen utilizar para aprovechar la publicidad que se genera en estos torneos, tanto desde la perspectiva de la protección que permite el registro de las marcas, como de los casos que podrían encuadrarse en publicidad engañosa o deslealtad comercial.

Por otro lado nuestro fiel colaborador, el mexicano Martín Michaus, habla de *“Las restricciones en el uso de las expresiones culturales tradicionales en el derecho mexicano”* y nos explica cómo en las reformas de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de 2020 se restringió el uso de las Expresiones Culturales Tradicionales (TCE) y se estableció como requisito para poder utilizarlas, el contar con la autorización por escrito de los pueblos o comunidades indígenas. Se trata de un concienzudo estudio de la regulación anterior y la actual que nos permitirá entender mejor ese tema que está más desarrollado en México que en otros países de América Latina.

En el texto titulado *“Aplicación del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) en Venezuela”*, de Francisco Astudillo Gómez, el autor nos expone todas las implicaciones legales de la decisión tomada por las autoridades del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) de Venezuela en octubre de 2020 que permite aplicar en forma directa el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y reconocer la vigencia del mismo, desde enero de 1995, sobreponiéndose a interpretaciones legales que aislaron a ese país del sistema internacional en la materia.

“Industrial designs in the EU and elsewhere” es el estudio que nos envía Alvaro Lozano. El autor nos hace notar que, no solo existen importantes salvedades y diferencias en el trato de los diseños industriales en las diversas jurisdicciones, sino también, que a menudo los titulares de dichos derechos buscan extender y expandir el alcance de su protección sobre sus productos mediante derechos de autor. Su artículo es muy especial pues incluye la nueva legislación francesa sobre la materia y hace un comparativo legal interesante entre países de casi todos los continentes.

Por el lado de las patentes recibimos varios artículos. *“La necesidad de reconocer un trato igualitario al inventor del sector farmacéutico: el caso de los nuevos usos médicos”* de Fernando Noetinger y Martín Damián Re es un estudio muy oportuno del tema en el marco de la pandemia. El primero hace un repaso de las limitaciones existentes en la región y el trato discriminatorio que se ha dado a los inventores de este sector y el segundo analiza la situación de desprotección en la que se encuentran los desarrollos basados en nuevos usos médicos que no son patentables en algunos países.

Un análisis sobre la novedad intrínseca en la actividad inventiva es presentado de manera muy didáctica por los uruguayos Diego Chijane y Matías Cikato. Ellos sostienen que para que una solución técnica pueda ampararse en

una patente no basta con que sea novedosa. Se requiere que la regla técnica que desvela la invención tenga cierta originalidad, posea calidad intelectual y sobretodo signifique un salto cualitativo. La invención no debe ser algo que pueda ser fácilmente obtenible por un experto medio en la materia partiendo de sus conocimientos técnicos. Sólo si se cumplen estos requisitos podemos decir que el sistema de patentes cumple con el fin de promover e impulsar el desarrollo de la técnica en beneficio de la humanidad.

En cuanto a marcas recibimos varios artículos que tratan ese tema de una manera muy original. Por ejemplo el texto titulado *“La protección de marcas no registradas en la Comunidad Andina”* de Francisco Villacreses Real, nos recuerda los casos en que el uso de un signo distintivo puede ser considerado como una fuente de derechos en la Comunidad Andina de Naciones y en particular en Ecuador.

Por su parte Sergio Chuez Salazar y Ángela Vizcarra Pacheco nos exponen *“La importancia de una regulación de marca país en el marco de la Comunidad Andina: ruta para su consolidación y visión a futuro”*, una cuestión relevante para esta asociación, que ha estado hace rato en su agenda. En efecto, varios miembros de ASIPI participaron en los estudios que desembocaron en el reconocimiento de un sistema de protección *sui generis* para esta figura, gratuito y simplificado, en la Comunidad Andina. Se trata de un *“step in stone”* para las negociaciones internacionales con miras a consolidar el concepto de “marca país” en el ámbito mundial.

En el artículo titulado *“Cuando lo distintivo es invisible a los ojos: reflexiones respecto del registro de marcas olfativas en el Perú”* elaborado por Rossana Andrea Pacheco Lostaunau, Evelyn Díaz del Castillo Bravo y José Alejandro Ponce Rivera, se analiza la problemática del registro de las marcas olfativas en el Perú especialmente ante los desafíos que presenta su representación gráfica.

El análisis de una cuestión similar, pero presentada desde una perspectiva un poco más amplia, aparece en el ensayo titulado *“Las marcas no tradicionales: principales retos que enfrentan y la nueva generación”*. El mismo versa sobre el registro de colores, sonidos, texturas, patrones, olores, figuras tridimensionales, y cualquier otra que pueda ser percibida por los cinco sentidos, como marca. Los colombianos Juan Guillermo Moure Pérez, María Alejandra Pava Gutiérrez de Piñeres y María José Franco Mondragón resaltan de una manera gráfica los retos que las personas interesadas en estos signos enfrentan para el registro en distintas jurisdicciones y formulan algunas propuestas.

Otro texto sobre marcas que encontrará en esta publicación es el titulado *“Nulidad absoluta de marca por haber sido obtenida de mala fe con base en datos falsos”*. En él Santiago Mayora Bascuñana diferencia los casos de nulidad absoluta de registro marcario cuando el solicitante actúa de mala fe y entrega datos falsos e inexactos a la autoridad administrativa, del escenario que se presenta cuando el solicitante de una marca incurre en errores subsanables al presentar la solicitud.

No podían faltar los ensayos sobre inteligencia artificial y disrupción tecnológica. La española Inés Millet Jover nos expone el tema de la *“Propiedad intelectual sobre creaciones resultantes de la inteligencia artificial”*, a la luz de la legislación vigente en España, mientras que los colombianos Luisa Fernanda Herrera Sierra, Catalina Chaparro Casas y Diego Felipe Peñaloza Marín nos presentan un texto titulado *“Más allá del registro o la creación: ¿cómo proteger contractualmente los derechos de propiedad intelectual en medio de la disrupción tecnológica?”* donde sugieren diseñar estrategias de gestión contractual integrales que contemplen un uso adecuado de tecnologías como el *Blockchain* y los *Smart Contracts*, siempre respetando los principios generales del derecho.

Siguiendo esa línea temática, nuestra asidua colaboradora María Gabriela Talavera García, con su experiencia en la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, nos enseña su *“Perspectiva general de la inteligencia artificial en la administración de justicia”* donde hace un breve análisis de los usos actuales de la IA en la administración de la justicia y responde de manera elocuente y experimentada a los diversos cuestionamientos éticos que se generan.

Por otro lado, varios artículos tratan el tema de las indicaciones geográficas desde distintas perspectivas. Leonel Salazar Reyes-Zumeta nos ilustra sobre las *“Indicaciones geográficas: conceptualización y categorización”* donde propone una nueva categorización de esta figura de la propiedad intelectual por la vía *lege ferenda* o ley propuesta a futuro, en el marco de la armonización de las legislaciones nacionales, comunitarias e internacionales.

La colombiana María Camila Castañeda nos invita a pensar en *“La sostenibilidad de las indicaciones geográficas durante la emergencia sanitaria y las implicaciones del daño ambiental”*. La autora sostiene que el cambio climático y la pandemia del COVID 19 amenazan la supervivencia de varias indicaciones geográficas sobretudo procedentes de la agricultura y hace una invitación a los gobiernos para intervenir; y *“El café, tras los pasos del vino. La influencia europea en*

el marco de las denominaciones de origen en Costa Rica” por Adrián Esquivel Vargas, responde a los críticos que ven las D.O. extranjeras como un “caballo de Troya” no deseado al que hay que dejar entrar a cambio del acceso al mercado europeo y muestra que dicha figura legal tiene el potencial de llegar a ser muy beneficiosa para los países en desarrollo.

También sobre el tema de las IG’s, encontramos el artículo titulado *“Indicaciones geográficas (“IG’s”): certezas, dudas y perspectiva en Uruguay*” de Gustavo Fischer, Mercedes Castells y Federico Fischer. Este trío familiar propone unificar el sistema internacional y nacional de protección de las IG’s así como la terminología, las definiciones y los mecanismos de protección para las IG’s, tanto nacionales como extranjeras. También trata el tema de la reciprocidad, sobretodo porque Uruguay no tiene una disposición legal que establezca la protección de IG’s extranjeras.

Andrés Caso Álvarez y Patricio González Granados critican la figura de la *“Reserva de derechos al uso exclusivo”* que se encuentra excepcionalmente contemplada en la legislación mexicana, que genera derechos de exclusividad sobre nombres de publicaciones, transmisiones, nombres artísticos y personajes en el artículo titulado *“Commentaries on the ‘reservation of rights’*”.

El derecho de autor no se queda de lado. Magdalena Almonte Fermín analiza los *“Límites al derecho de autor en salvaguarda del patrimonio cultural de la nación”* donde si bien acepta que el concepto de “cultura” se encuentre en constante evolución, nos indica que la indeterminación de sus elementos y lo subjetivo de la “valoración cultural” de las obras puede llegar en ocasiones a vulnerar derechos humanos individuales como el derecho de propiedad en general y de manera particular el derecho de autor. Así mismo, Fausto Vienrich Enriquez nos colabora con un artículo sobre los derechos de autor pero a la luz de obras que van a ser consultadas por personas con discapacidad visual en *“Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso”*.

Otro análisis relacionado con el derecho de autor pero desde otra perspectiva lo encontrará en el artículo titulado *“La función nomofiláctica de la casación y la correcta aplicación de remuneraciones devengadas por infracción al derecho de autor”*, aporte del peruano José Renato Paredes Roca, quien analiza, alrededor de un caso específico de piratería, si la Corte Suprema de su país cumplió o no con la función nomofiláctica de la casación, es decir, con la función de dar una interpretación uniforme de la ley a partir de ese recurso extraordinario.

Otra crítica constructiva a la legislación sobre derecho de autor la encontrará en el texto titulado *“La propiedad intelectual de la administración pública en Argentina”*, de Diego Sáenz y Gustavo Schötz. Allí estos autores argentinos nos muestran la difícil situación que enfrentan las obras protegidas por propiedad intelectual que son generadas por el Estado, a través de sus funcionarios, empleados o terceros contratados, porque en Argentina no existe una regulación integral o siquiera particular sobre la materia, salvo las normas que tratan las creaciones originadas en las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En la práctica esto genera una “zona gris” donde convergen normas de derecho administrativo, derecho laboral, la ley de patentes y el derecho de autor cuando se busca resolver casos concretos.

Y como los clientes requieren asesorías integrales tenemos a Luis Kudo Vázquez, quien nos recuerda *“La relación existente entre la Propiedad Intelectual y el Derecho Tributario, más allá de cualquier jurisdicción”*. El autor nos muestra la íntima relación entre estas dos ramas del derecho que en un principio podrían parecer alejadas pero que encuentran puntos de convergencia en un mismo sujeto que es tanto titular de un registro de PI como contribuyente.

¡Bienvenidos!



Índice

Mensaje de la Presidenta de ASIPÍ	5
<hr/>	
Prefacio de Jorge Chávarro / Vicepresidente 2 de ASIPÍ	7
<hr/>	
Nulidad absoluta de marca por haber sido obtenida de mala fe con base en datos falsos	20
<i>Santiago Mayora Bascuñana</i>	
Introducción	22
I. Derecho marcario	22
1. Protección internacional y local	22
2. Las acciones y su naturaleza para proteger el derecho	23
II. Efectos de la declaración de nulidad absoluta de registro marcario basado en el supuesto de hecho de mala fe	24
1. La mala fe de un solicitante	24
2. Nacimiento de una marca	24
3. Antecedentes de la acción de nulidad objeto de análisis	24
4. Efectos de la norma	25
III. Acción de nulidad absoluta	25
1. Cuatro supuestos de mala fe en la legislación de Guatemala	25
2. Legislación comparada	27

IV. Acto administrativo	29
1. Elementos de validez y eficacia	30
2. Principio de legalidad	30
3. Norma Aplicable: Artículo 67 Ley de Propiedad Industrial	31
V. Concepto de mala fe	31
1. Supuesto de hecho específico de mala fe	32
2. Elemento subjetivo	32
3. Elemento objetivo	33
4. Carga probatoria	33
VI. Análisis de actualización de hipotético jurídico	35
1. Presupuestos esenciales	36
2. Del trámite del registro en Guatemala	37
3. Sentencias en Guatemala	38
VII. Jurisprudencia comparada	43
Conclusión	46
Bibliografía	48

Más allá del registro o la creación: ¿cómo proteger contractualmente los derechos de propiedad intelectual en medio de la disrupción tecnológica?	50
---	----

Luisa Fernanda Herrera Sierra

Catalina Chaparro Casas

Diego Felipe Peñaloza Marín

Introducción	53
I. El uso del <i>blockchain</i> y los <i>smart contracts</i> en la contratación moderna	57
1. En las operaciones de <i>trading</i>	61
2. En los mercados financieros	62
3. Desde la perspectiva del mercado de valores	63
4. En relación con el mercado de créditos	64
II. En el derecho del arte – comentarios a los NFT's o al cryptoarte	66
III. En la gestión y en la protección de la propiedad intelectual	67
IV. La construcción de acuerdos que deriven obligaciones y deberes de las partes conforme al principio general de buena fe y demás principios de la contratación electrónica	71
V. La inclusión de un balance derechos que se ajuste al derecho de la competencia	75

VI. La colaboración empresarial y <i>pools</i> de patentes en la gestión contractual	80
Conclusión	86
Bibliografía	88

Perspectiva general de la inteligencia artificial en la administración de justicia	94
--	----

María Gabriela Talavera García

Introducción	96
I. Inteligencia artificial	97
1. Concepto	98
2. Tipos de Inteligencia Artificial	99
3. Aprendizaje automático. Concepto y clasificación	100
4. Redes neuronales artificiales y aprendizaje profundo	101
II. Uso de la IA como herramienta de apoyo para la resolución de conflictos judiciales	103
1. Digitalización de los registros judiciales	107
2. Algoritmos de evaluación de riesgo	109
3. Solución de controversias por vía informática (Online dispute Resolution ODR)	111
4. Evidencia obtenida con asistencia de la Inteligencia Artificial	112
III. Algoritmización aplicada a la justicia	113
1. Implicaciones éticas y regulación	115
2. Derechos de Propiedad Intelectual, ¿más un problema que una solución?	120
Conclusión: Jueces humanos vs. IA, o ¿lo mejor de ambos?	122
Bibliografía	124

Commentaries on the “reservation of rights” figure in Mexican Law	126
---	-----

Andrés Caso Álvarez

Patricio González Granados

Introduction	129
I. Background and historical context	130
II. Reservation of rights in Mexican copyright law	131
1. Legal notion	131

2. Genres and species	132
a. Periodic publications	132
b. Periodic broadcasts	132
c. Characters	133
d. Persons or groups dedicated to artistic activities	133
e. Advertising promotions	133
3. The mechanics of reservation of rights	133
III. Practical implications and coexistence with other intellectual property rights	136
1. Construing the concept	136
a. A defective conceptualization	136
b. Comment on ‘periodic publications’	137
c. Comment on ‘periodic broadcasts’	138
d. Comment on ‘characters’	138
e. Comment on ‘advertising promotions’	139
2. The aftermath of the interpretation	140
3. Conflicts with trademarks	142
4. Conflicts with copyrights	143
5. Potential breach of international obligations	145
Conclusions	147
Bibliography	151

Las marcas no tradicionales: principales retos que enfrentan y la nueva generación 152

Juan Guillermo Moure Pérez

María Alejandra Pava Gutiérrez de Piñeres

María José Franco Mondragón

Introducción	155
I. Las marcas no tradicionales. Concepto y requisitos esenciales de registrabilidad	156
1. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual	157
2. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	158
3. Estados Unidos	160
4. Unión Europea (EUIPO)	160

II. Clasificación y retos que enfrentan las marcas no tradicionales	161
1. Tridimensionales	162
2. Olfativas	164
3. Sonoras	166
4. Color	169
5. Movimiento	174
6. Multimedia	176
7. Gestual	177
8. Posición	178
9. Patrón	181
10. Textura	183
11. Próxima generación de marcas no tradicionales	185
a. <i>Shop layout</i>	186
b. <i>Fluid trademarks</i>	189
c. Códigos de barras y QR's	192
Conclusiones	194
Bibliografía	196

Indicaciones Geográficas ("IG's"): certezas, dudas y perspectiva en Uruguay 200

Gustavo Fischer

Mercedes Castells

Federico Fischer

Introducción

Consideraciones preliminares 203

I. Evolución, marco normativo y organización administrativa de la protección de las Indicaciones Geográficas en el Uruguay 203

II. La cuestión terminológica. Falta de uniformidad en las definiciones en materia de IG's 207

III. Acerca de la necesidad o no de reciprocidad para el registro de Indicaciones Geográficas extranjeras 224

IV. La posición gubernamental. Postura de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial ("DNPI") de Uruguay. Negociaciones con la UE 228

V. El Derecho Positivo. La Ley de Marcas. El Decreto Reglamentario 233

VI. Consecuencias de la colisión del art. 65 del Decreto Nro. 34/999 con la normativa legal. Proyección en el examen de las solicitudes de registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen presentadas ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Poder-deber de desaplicación de la disposición reglamentaria ilegal	236
VII. Algunos aspectos de la práctica actual de la DNPI en materia de examen de Indicaciones Geográficas extranjeras y su análisis a la luz de los principios generales. Planteamiento del tema	241
1. Ajuste de la práctica administrativa al mandato constitucional de pronunciarse sobre las peticiones administrativas	241
2. Ajuste de la práctica estatal al principio de duración razonable de los procedimientos administrativos	242
Reflexiones finales	243
Bibliografía	244

Límites al derecho de autor en salvaguarda del patrimonio cultural de la nación	246
--	------------

Magdalena Almonte Fermín

Introducción	248
I. Fundamentos de los límites y excepciones al derecho de autor	249
1. Interrelación entre el derecho de autor y el derecho a la cultura	250 254
2. Sistemas de limitaciones en convenios internacionales	
II. Análisis de la legislación en salvaguarda del patrimonio cultural	258
1. Límite de derecho de autor por necesidad pública por valor cultural	258
2. Aplicabilidad de la legislación de patrimonio cultural	263
Conclusión	271
Bibliografía	274

Actividad inventiva (novedad intrínseca) 276

Diego Chijane

Matías Cikato

I. Conceptualización	278
II. Novedad y actividad inventiva	280
III. Juicio de originalidad	281
1. Preliminar	281
2. Etapas del juicio de originalidad	282
a. Identificación del estado de la técnica	282
b. El estado de la técnica relevante	283
c. Experto en la materia	284
d. Índices de evidencia y no evidencia	286
e. Directivas en el sistema estadounidense	289
f. Directivas del sistema comunitario europeo	290
g. El rol de los consultores	292
h. Actividad inventiva y doctrina de los equivalentes	293
Bibliografía	295

Concorrência desleal: um fenômeno para muito além da propriedade industrial 298

Luís Felipe Ferrari Bedendi

Introdução	300
I. Amplitude do fenômeno	302
II. A concorrência desleal e o direito concorrencial	305
III. A concorrência desleal como fonte geradora de responsabilidade civil	311
Conclusão	312
Referências bibliográficas	314



Nulidad absoluta de marca por haber sido obtenida de mala fe con base en datos falsos

*Santiago Mayora Bascuñana**

Introducción

I. Derecho marcario

1. Protección internacional y local
2. Las acciones y su naturaleza para proteger el derecho

II. Efectos de la declaración de nulidad absoluta de registro marcario basado en el supuesto de hecho de mala fe

1. La mala fe de un solicitante
2. Nacimiento de una marca
3. Antecedentes de la acción de nulidad objeto de análisis
4. Efectos de la norma

III. Acción de nulidad absoluta

1. Cuatro supuestos de mala fe en la legislación de Guatemala
2. Legislación comparada

IV. Acto administrativo

1. Elementos de validez y eficacia
2. Principio de legalidad
3. Norma Aplicable: Artículo 67 Ley de Propiedad Industrial



* **Santiago Mayora Bascuñana.** Abogado y Notario, Universidad Francisco Marroquín. Universidad de Georgetown: International Business and Economic Law. Universidad de Berkeley, CA: Intellectual Property. Joint Managing Partner de Mayora IP, S.A. Guatemala. Correo: smayora@mayoraip.biz.

V. Concepto de mala fe

1. Supuesto de hecho específico de mala fe
2. Elemento subjetivo
3. Elemento objetivo
4. Carga probatoria

VI. Análisis de actualización de hipotético jurídico

1. Presupuestos esenciales
2. Del trámite del registro en Guatemala
3. Sentencias en Guatemala

VII. Jurisprudencia comparada

Conclusión

Bibliografía

Resumen

Una cosa son los casos de nulidad absoluta de registro marcario cuando solicitante actúa de mala fe y entrega datos falsos e inexactos a la autoridad administrativa, y otra las situaciones que se presentan cuando el solicitante de una marca incurre en errores subsanables al presentar la solicitud. El autor analiza con detalle estos dos supuestos, sus elementos y sus consecuencias a la luz del derecho marcario, constitucional y administrativo de Guatemala, México y otros países.

Palabras clave: Nulidad absoluta de registro marcario, mala fe, datos falsos e inexactos, errores de forma.

Abstract

One thing is the cases of absolute nullity of trademark registration when the applicant acts in bad faith and delivers false and inaccurate data to the administrative authority and another is the situations that arise when the applicant for a trademark makes simple errors that can be corrected in the application. The author analyzes these assumptions in detail in light of the trademark and administrative law rules of Guatemala, Mexico and other countries.

Keywords: *Absolute nullity of trademark registration, bad faith, false and inaccurate data, formal errors.*

Introducción

En este artículo trata sobre la causal de nulidad absoluta de registro marcario que ha sido obtenido con base en datos falsos o inexactos proporcionados por el solicitante, a la luz de la legislación guatemalteca.

I. Derecho marcario

Hoy en día las marcas son los activos más valiosos de las empresas (Leopardi, 2016). Las marcas tienen la finalidad de “individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares [...]; y, por otro lado, [...] la marca protege a los consumidores, quienes al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trate evitan ser confundidos o engañados[...]” (Sentencia 1-IP-87, 1987).

En Guatemala, la marca es definida por la ley como “[...] Todo signo que sea apto para distinguir los productos o servicios producidos, comercializados o prestados por una persona individual o jurídica, de otros productos, comercializados o prestados por otra[...]”¹. Los derechos conferidos por el registro de la marca consisten, fundamentalmente, en la exclusividad en el uso de la misma en conexión con los productos o servicios para los que se otorgó el registro; y la facultad jurídica de impedir que cualquier tercero que no goce del consentimiento del titular la emplee en un contexto comercial.

1. Protección internacional y local

Dada la importancia económica de las marcas, éstas han sido protegidas como un derecho exclusivo a través de múltiples tratados y convenios internacionales en materia de propiedad industrial, como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual² y otros tratados internacionales que versan sobre la materia³.

A nivel nacional cada Estado ha decretado su propia ley, de acuerdo con su tradición jurídica, usos y prácticas comerciales con el objeto de proteger, estimular y fomentar la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio.

-
1. Artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala.
 2. El cual fue aprobado por Guatemala mediante el Decreto Número 11-98 del Congreso de la República.
 3. Como lo es el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLM), Tratado de Nairobi sobre la protección del símbolo Olímpico, entre otros.

2. Las acciones y su naturaleza para proteger el derecho

Para garantizar la teleología de una marca, la ley ha establecido mecanismos administrativos y judiciales que buscan evitar la inscripción, ante registros públicos, de signos o términos que sean inadmisibles por razones intrínsecas (falta de distintividad, tratarse términos de designación común, que sea contrario a la moral o al orden público, entre otras), o bien extrínsecas (afectación a derechos de terceros por causar confusión, asociación o afectación de la fuerza distintiva de una marca, afectar el derecho de la personalidad de un tercero, entre otras).

... existen determinadas acciones que permiten reivindicar derechos o bien anular derechos, aun cuando un registro ya haya sido otorgado...

Como corolario, existen determinadas acciones que permiten reivindicar derechos o bien anular derechos, aun cuando un registro ya haya sido otorgado. Específicamente, el cuerpo normativo citado incluye ciertos derechos por virtud de los cuales se le estatuyen acciones judiciales que se pueden encauzar para garantizar al titular legítimo de una marca su uso exclusivo y para impedir que terceras personas se apropien indebidamente de signos distintivos respecto de los cuales no tienen derecho. Las dos acciones más importantes que regula la ley en Guatemala son la de la nulidad y anulación del registro marcario, regulada en el artículo 67; y la acción de reivindicación del derecho, regulada en el artículo 197⁴ de la Ley.

El citado artículo 67 establece que la acción de anulabilidad procederá cuando un signo distintivo haya sido obtenido en afectación de derechos de terceros; mientras que la acción de nulidad absoluta se verificará cuando el registro haya sido obtenido por contravenir prohibiciones de índole intrínseca o bien cuando el registro ha sido obtenido de mala fe.

A diferencia de otros países de la región⁵, Guatemala tiene previstos cuatro eventos que de presentarse prueban la mala fe y permiten encauzar un juicio de nulidad absoluta de registro marcario⁶.

-
4. Artículo 197 de la Ley de Propiedad Industrial. Reivindicación del derecho. Cuando una patente o un registro se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a ello, o en perjuicio de otra persona a la que también correspondiese tal derecho, el afectado podrá en su demanda pedir que le sean transferidos la solicitud en trámite o el derecho concedido.
 5. Dentro de la normativa de los países que forman parte de Centroamérica, Guatemala es el único que establece, por medio de números clausus, cuándo se presume la mala fe, permitiendo con ello declarar la nulidad de un registro marcario por haber sido obtenido con base en datos falsos o inexactos proporcionados por su solicitante. La norma referida precisa que la acción de nulidad absoluta debe plantearse ante un juez de primera instancia del ramo civil por la Procuraduría General de la Nación cuando afecte intereses del Estado o, por cualquier persona que se considere afectada.
 - 6.

II. Efectos de la declaración de nulidad absoluta de registro marcario basado en la mala fe

La doctrina y jurisprudencia nacional no son claras en establecer cuándo realiza el supuesto de hecho previsto en la norma relacionada, como tampoco precisa su alcance dentro de un proceso de nulidad absoluta de registro. Sin embargo, los efectos de la declaración de nulidad absoluta son claros: el registro que había sido otorgado se anula con efectos *ipso iure*.

1. La mala fe de un solicitante

Un registro marcario se puede haber obtenido en contravención de normas prohibitivas cuya finalidad es impedir la afectación de derechos de terceros (acción de anulabilidad); o bien en contravención de normas prohibitivas en razón de aspectos intrínsecos, o cuando se haya obtenido el registro de mala fe (acción de nulidad absoluta). En este último caso la ley describe los casos en los que se presume la configuración de mala fe, siendo el primero de ellos cuando “[...]el registro se obtuvo con base en datos falsos o inexactos proporcionados por el solicitante. [...]”.

2. Nacimiento de una marca

Es de suma relevancia comprender en qué momento nace a la vida jurídica una marca, por cuanto cada ordenamiento jurídico otorga derechos sobre la base de distintos hechos o actos. En Guatemala, a diferencia de otros sistemas jurídicos⁷, el derecho exclusivo de una marca nace a partir del momento en que queda inscrita, o sea al otorgarse el registro, y no desde su primer uso. El artículo 17 de la ley establece que “[...] la propiedad de las mismas se adquiere por su registro de conformidad con esta ley y se prueba con el certificado extendido por el Registro [...]”. Por tanto, los derechos plenos nacen con su respectivo registro y no cabe otra posibilidad de ejercer derechos plenos, a excepción del derecho de prelación, o que se trate de una marca notoria, independientemente de que no exista registro.

3. Antecedentes de la acción de nulidad objeto de análisis

La acción de nulidad y anulabilidad⁸ tienen por origen la institución general de nulidad y la anulabilidad civil. La teoría general de la nulidad (Lutzesco, 1993) y

-
7. En tradiciones jurídicas de civil law, common law o sistema mixto, se contempla la protección del derecho exclusivo sobre una marca desde su primer uso (first use), figura jurídica que no se encuentra expresamente regulada en la Ley de Propiedad Industrial, con excepción de los nombres comerciales, cuyo derecho sí nace a partir de su uso.
 8. La doctrina legal asentada por la Corte de Constitucional establece que la diferencia entre ambas acciones radica en el efecto que se produce en su declaración. Corte de Constitucionalidad, Expediente 2027-2008. Resolución de fecha 3 de febrero de 2009. (Sentencia 2027-2008, 2009)

del negocio jurídico civil⁹ pueden extrapolarse al campo de la propiedad industrial, a fin de comprender mejor ambas figuras jurídicas. Por un lado, la nulidad –o nulidad absoluta- hace que el negocio jurídico no nazca a la vida jurídica y, por tanto, no produzca efectos jurídicos (efectos *ex tunc*¹⁰); por su parte, la anulabilidad -o nulidad relativa- se presenta cuando por un vicio del consentimiento o por la incapacidad de alguna de las partes, el negocio queda sin efectos desde el momento en el que un juez declarase su anulabilidad (efectos *ex nunc*¹¹).

4. Efectos de la norma

Para el análisis de la acción de nulidad absoluta es indispensable no perder de vista que el supuesto de mala fe, objeto de análisis, conlleva una declaratoria de nulidad absoluta por parte de un juez, quedando sin existencia jurídica cualquier derecho u obligación que hubiere surgido a partir del signo distintivo nulo; y, además, que la acción descrita no está sujeta a un plazo de prescripción o caducidad para su presentación¹².

III. Acción de nulidad absoluta

La LPIG establece cuatro hipótesis jurídicas específicas como presunciones de existencia mala fe, que dan lugar a la nulidad absoluta. Esta situación es desconocida para muchos conocedores de la materia. Es más, dada la carga probatoria en razón de la naturaleza del supuesto de hecho, es una acción que resulta muy difícil de alegar y por consiguiente, no se plantea con frecuencia.

1. Cuatro supuestos de mala fe en la legislación de Guatemala

El artículo 67 establece que la mala fe se presume cuando se presenta alguna de las siguientes cuatro circunstancias:

- Si el registro se obtuvo con base en datos falsos o inexactos proporcionados por el solicitante;
- Si el solicitante fuere o hubiere sido agente, representante, cliente, usuario o distribuidor, o tenga o hubiere mantenido cualquier otra

9. Por integración normativa y a falta de una teoría general de nulidad de registros marcarios, las disposiciones contenidas en el Código Civil, Decreto Ley 106, permiten nutrir la interpretación de ambas instituciones.

10. Los efectos de la nulidad son *ex tunc*, lo cual implica que el registro marcario declarado nulo nunca produjo efectos.

11. La anulabilidad tiene efectos *ex nunc*, ya que su declaración implica que el registro marcario deja de producir efectos jurídicos desde el momento de su declaración, quedando válidos aquellos acaecidos hasta la declaración de anulabilidad.

12. Lo anterior es concordante con lo establecido por el Código Civil, Decreto Ley 107, ya que éste no establece un plazo dentro del cual se deba iniciarse la acción de nulidad absoluta.

relación con la persona que en otro país hubiere registrado, o solicitado con anterioridad el registro del signo que se trate, u otro semejante y confundible, salvo autorización del titular legítimo;

- Si el signo afecta a una marca notoria u otro signo notoriamente conocido, conforme lo previsto en la literal c) del artículo 21 de esta ley; y
- Si el solicitante, por razón de su actividad, conocía o debía conocer la existencia de la marca ajena.

Consideramos que estos supuestos no agotan los elementos fácticos de mala fe puesto que pueden producirse otras situaciones que involucren actos que adolezcan de la mala fe, con independencia de aquellos que conforman una presunción legal. El fundamento legal para respaldar esta postura es el segundo párrafo del artículo 67, que dispone que procede la nulidad del registro si éste “[...] ha sido obtenido de mala fe. [...]”. Ésta es una proposición normativa general, que abarca, pero no agota, los supuestos que configuran una presunción legal de mala fe.

En efecto, la norma en cuestión lee: “[...] Para efectos de este artículo, se presume mala fe en los siguientes casos” [...]; queriendo dar a entender que sólo en esos casos se presumirá la mala fe, admitiéndose prueba en contrario.

Pasemos ahora a desmenuzar los elementos de la sección objeto de análisis, de acuerdo con la cual se presume la mala fe:

“[...]a) Si el registro se obtuvo con base en datos falsos o inexactos, proporcionados por el solicitante[...].”

Primero, cabe resaltar que la obtención del registro debe ser consecuencia de los datos falsos o inexactos que el solicitante haya proporcionado, ya que la mera existencia de datos falsos o inexactos por sí mismos, sería insuficiente.

La presunción legal de mala fe se configura si se demuestra que la solicitud inicial de marca contiene datos falsos o inexactos con base en los cuales el solicitante obtuvo el registro y, además, esos sigan siendo aplicables al tiempo de resolverse la nulidad tal, como lo prescribe el artículo 67:

“No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hayan dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”.

Por tanto, para que se configure este supuesto, el solicitante de la nulidad debe demostrar tres extremos: primero, que el solicitante suministró datos falsos

o inexactos en la solicitud inicial, los cuales deben tener cierta “trascendencia”, como se verá más adelante; segundo, que la inclusión de esos datos le permitió la obtención del registro; y tercero, que esa falsedad o inexactitud no haya dejado de ser aplicable al tiempo de resolverse la nulidad.

2. Legislación comparada

Con el objeto de profundizar en el análisis de esta causal, es interesante examinar brevemente cómo se regula este problema en otras jurisdicciones. Guatemala es uno de los pocos países que enumeran los supuestos que dan lugar a una presunción de mala fe. En Centro América no existe otra legislación que conciba la posibilidad de obtener la declaratoria de una nulidad absoluta de un registro marcario por haberse consignado datos falsos e inexactos.

La ley anterior mexicana establecía el supuesto siguiente:

“[...] si el registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud [...]”.

Este enunciado era muy similar al de la ley guatemalteca, con la diferencia de que en ésta última le da el carácter de presunción de mala fe; mientras que en la ley anterior de México el hipotético jurídico de que se consignen datos falsos era suficiente para la determinación de nulidad absoluta.

En Estados Unidos, por su parte, no regulan supuestos de hecho específicos delimitados a modo de presunciones de mala fe; el supuesto de hecho que acarrea la consecuencia de nulidad absoluta se actualiza ante un caso de “registro fraudulento”, teniendo esta conceptualización un alcance amplio. A criterio del autor, bajo esta causal sí cabría la posibilidad de declaratoria de nulidad de un registro marcario obtenido con base en datos falsos o inexactos en la solicitud, en tanto los elementos de fraude instituidos en el *case law* fueran comprobados, como cuestión de derecho, y que los datos objeto de cuestionamiento fueran materiales, es decir de trascendencia relevante.

Por último, en la región de Sudamérica y en España¹³ tampoco encontramos una referencia específica al problema del suministro de datos falsos o inexactos, como supuesto con base en el cual deba presumirse la mala fe para determinar la nulidad de un registro marcario. En el caso de Perú, sin embargo, su ley de

13. En Europa, tal y como lo menciona el Profesor Carlos Fernández Nóvoa en el Manual de la Propiedad Industrial, se regula como causal de nulidad de un registro marcario que la solicitud de registro se haya realizado de mala fe. Lo anterior con base en la letra d) del artículo 3.2 de la directiva La directiva 2008/95/CE. Sin embargo, no se establece los casos en los que se presume la mala fe. (Fernández, Otero, & Botana, 2015)

Propiedad Intelectual sí regula en su artículo 181¹⁴, que será una causa de nulidad absoluta del registro de una marca: “[...]b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; [...]”.

Se puede apreciar que la norma enunciada contiene elementos muy similares a la Ley de Guatemala. Se regulan, no obstante, dos elementos adicionales, a mi juicio, materiales. Primero, el requisito previo de declaratoria de falsedad o inexactitud por la autoridad competente; y, el segundo, todavía más importante, que los datos o documentos sean esenciales. O sea, exige que el dato o documento tenga un efecto sustancial.

Aunado a lo expuesto, aunque no se refiera a marcas, también saltan a la vista las causas por las que en Perú se puede perseguir la nulidad de un registro de patentes, cuando¹⁵: “[...]b) Se hubiere otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud y que sean esenciales. [...]”. Sin entrar en detalle, no está demás resaltar que dada la naturaleza de la patente, tanto por los requisitos que exige como por sus características propias (múltiples declaraciones, etc.), el asidero fáctico es seguramente más amplio, en cuanto a probar la mala fe se refiere.

Por último, es importante mencionar que el legislador guatemalteco no dejó constancia en la exposición de motivos de la Ley de Propiedad Industrial, sobre las razones para establecer casos en donde la mala fe se presume, mucho menos la base fáctica para considerar los supuestos concebidos. Pareciera que el legislador guatemalteco extrajo esta causal de nulidad de la normativa peruana (que es anterior a nuestra ley de Propiedad Industrial) y la convirtió en una presunción de mala fe en la nulidad de registro marcario –no de patentes¹⁶– en Guatemala.

Lo anterior es muestra de cómo figuras jurídicas de una determinada materia de Propiedad Intelectual, por su finalidad, permiten ser aplicadas en otros campos,

-
14. La norma enunciada establece los dos casos en los que se puede considerar que existió mala fe en el registro, los cuales son: 1) Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2) Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.”
 15. El artículo 86 de la Ley de Propiedad Intelectual de Perú regula que la Oficina competente podrá determinar la nulidad de la patente, al tener de este supuesto de hecho.
 16. Tal y como lo menciona el Profesor Jorge Alberto Kors, 3n la nulidad de patentes de invención y modelos de utilidad, es común que una de las causas para pedir su nulidad sea porque se hicieran constar datos o documentos falsos o inexactos en la solicitud de registro. (Kors, 1999).

en un contexto de evaluación dinámica y adaptable a las necesidades de una sociedad determinada¹⁷.

IV. Acto administrativo

Cuando un interesado desee la protección de una marca debe presentar solicitud de registro inicial de signo distintivo ante el Registro de la Propiedad Intelectual (en adelante el Registro) para que, superadas las etapas administrativas respectivas, pueda conseguir el registro y los derechos que de ahí se derivan.

En la solicitud inicial el interesado debe hacer una serie de declaraciones. Normalmente, la ley establece ciertas reglas con base en las cuales todo solicitante, en el contexto del derecho administrativo aplicable, goza del derecho de subsanar las inexactitudes contenidas en el expediente formado por la solicitud de registro de marca.

En otras palabras, el solicitante puede subsanar y corregir los errores que haya cometido dentro de su solicitud inicial con el objeto de viabilizar su admisión para que, posteriormente, pueda ser publicada para efectos de que puedan hacerse valer derechos de terceros, según cada ley de la materia específicamente lo regule. Nótese que la comisión de errores no es lo mismo que un acto deliberado de suministrar datos inexactos o falsos.

De manera pues que cualquier acción de nulidad absoluta del registro marcario, al tenor de este hipotético jurídico, debiera prosperar únicamente si la existencia de algún dato inexacto o falso no fuera subsanado o corregido *motu proprio* por el solicitante, ante la autoridad administrativa correspondiente, y si los datos falsos o inexactos siguen siendo aplicables al momento de la interposición de la demanda.

Por el contrario, no procedería la nulidad por mala fe bajo este supuesto por errores que hayan sido corregidos por el solicitante dentro del procedimiento administrativo de inscripción de la marca correspondiente, puesto los mismos no existirían al momento de presentarse la demanda.

17. Claro ejemplo de lo aquí expuesto, es el caso resuelto por la Sala de Propiedad intelectual del Tribunal de INDECOPI, por medio de su resolución número 1721-2001/TP/INDECOPI de fecha 19 de diciembre del año 2001, en donde la Sala tomó en consideración las disposiciones contenidas en el artículo 86 inciso b) y 181 del Decreto Legislativo 823 (las causales de nulidad de registros por datos falsos o inexactos ya enunciados) de Perú, para determinar la nulidad de la Partida Registral No. 20-2001, por considerar que el registro de la obra literaria "Vivir con la naturaleza o soñar con ella" había sido obtenida con base en datos inexactos consignados en la solicitud, ya que al consignar los datos del autor de la obra, el solicitante no estableció que la obra literaria había sido redactada en coautoría, haciendo consignar únicamente su nombre lo cual constituía un dato inexacto. En la parte resolutive de la sentencia, la Sala consideró que dicho registro encuadraba en la causal de nulidad contenida en el artículo 43, literal b) de la ley de Normas Generales de Procedimiento Administrativo (TUO).

1. Elementos de validez y eficacia

Para que un acto administrativo sea válido y eficaz se requiere que sea emitido por una autoridad administrativa competente. En el presente caso, el Registro de la Propiedad Intelectual es el órgano administrativo centralizado competente, dentro de cuyas funciones se encuentra la emisión de certificados de registro de marca a sus titulares.

Para que el órgano administrativo competente conozca de una solicitud, primero es necesario que el interesado en obtener el registro de una marca formule una solicitud inicial que cumpla con todos los requisitos de forma y fondo que establece la legislación guatemalteca¹⁸. La verificación del cumplimiento de todos esos requisitos, que constituyen todos datos consignados en la solicitud, algunos fundamentales y otros de relevancia secundaria, permite la determinación de admisión o rechazo de una solicitud de marca, y por consiguiente la posibilidad de continuar con el trámite de registro para, ulteriormente, otorgar un registro de marca que pueda considerarse válido y eficaz, con pleno vigor.

2. Principio de legalidad

Eduardo Mayora Alvarado señala que “[...] en el régimen jurídico guatemalteco, los actos de los funcionarios públicos solo pueden producir consecuencias jurídicas si se conforman con la ley, puesto que en caso contrario no sólo se violaría la ley, sino también la CPR [...]” (Mayora, 2005). (Por “CPR” se refiere a la Constitución Política de la República).

De acuerdo con la Corte de Constitucionalidad

“[...]El principio de legalidad en materia administrativa, el cual debe ser observado por quienes desempeñan una función pública, dispone que todo actuar de la administración pública que incida sobre los derechos de un particular debe estar autorizado por el ordenamiento jurídico. En ese sentido, a un funcionario público solamente le está permitido realizar lo que una disposición normativa expresa le autoriza a hacer, y le está prohibido, todo lo no expresamente autorizado[...]” (Sentencia 815-2009, 2009)¹⁹.

Por ello, toda certificación de registro de marca emitida por el Registro se presume que está provista de legalidad y juridicidad, como acto administrativo con validez y eficacia; razón de más por la que la prueba que sea presentada por quien ejercita esta acción deba ser contundente e idónea, para así poder desvirtuar la

18. Principalmente, los artículos 5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, de la Ley, entre otros que complementan los anteriores.

19. En igual sentido, Corte de Constitucionalidad. Expedientes: 586-2009, 2914-2008 y 72-2009.

presunción de legalidad que le asiste a todo registro de marca, según se verá más adelante.

3. Norma Aplicable: Artículo 67 de la Ley de Propiedad Industrial

En el orden de ideas trazado, corresponde ahora ahondar en el análisis de los elementos propios del hipotético jurídico, en relación con los conceptos de buena y mala fe, desde la perspectiva de quién tiene la carga probatoria dentro de un proceso.

V. Concepto de mala fe²⁰

La ley no define qué debe entenderse por mala fe²¹. Como ya se ha expuesto arriba, en la LIP se recurre a la técnica de designar ciertos hechos como indicativos de mala fe, admitiéndose prueba en contrario. Al respecto, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (en adelante también la Corte), ha precisado que: “La ley no señala de manera concreta qué debe entenderse por buena o mala fe, por lo que es necesario acudir a las conceptualizaciones que de ellas da la doctrina del Derecho” (Sentencia 492-99, 1999)²². En ese sentido, numerosos autores puntualizan que la mala fe se configura: “[...]cuando el sujeto tiene conocimiento o tiene el deber de conocer determinada situación, circunstancias, datos, condiciones, calidades, etc. relevante para el derecho a la luz de las particularidades propias de cada acto jurídico, cuya utilización anti funcional el ordenamiento jurídico reprueba. [...]” (Pascual, 2011).

Por su parte, en materia de registro de marcas, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Industrial de Perú ha determinado que “[...]incurre en mala fe quien -en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro- tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor” (Sentencia 1066-2015/TPI INDECOPI, 2015); y, asimismo, la Sala Sexta del Tribunal General de la Unión Europea, estableció que la mala fe.

“[...]Se trata de una conducta que se aparta de los principios aceptados de comportamiento ético o de prácticas comerciales y empresariales honestas[...]”
(Sentencia T 663/19, 2021).

20. En el presente apartado, se analiza la mala fe tomando en consideración que ésta constituye una figura jurídica que tiene como antítesis, la buena fe y que, ambas figuras, constituyen dos caras de la misma moneda tal y como lo desarrolla el doctrinario Rezzónico en su obra titulada “Efecto expansivo de la buena fe”.

21. Dentro de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-200, únicamente se encuentran 6 referencias de la figura de “Mala fe”, las cuales se encuentran distribuidas entre 5 artículos de 221 de que se integra la Ley.

22. En igual sentido, Corte de Constitucionalidad. Expediente 1362-2013. Sentencia de fecha 6 de agosto de 2013.

Por lo anterior, es dable concluir -preliminarmente- que la mala fe en la obtención de un registro marcario se verifica cuando se presenta una solicitud de registro inicial de marca con la intención de afectar intereses y derechos de terceros existentes al momento de la presentación y cuya afectación subsiste en el tiempo hasta el momento de presentación de una acción legal en contra del registro. Dicho en otras palabras, se colige que su actualización presupone un relacionamiento subyacente entre dos personas y en relación con el cual se produce la acción reprochable.

Por consiguiente, a juicio del autor la labor de un juez ante un caso de mala fe bajo este hipotético jurídico debe centrarse -fundamentalmente- en establecer ese elemento subjetivo por parte del solicitante, procurando, primero, comprender el contexto legal (fase de subsanación de errores que la ley prevé), y, acto seguido, analizar si ese dato que se imputa inexacto o falso pudiere recibir dicha calificación, el cual tendría que subsistir al momento de la otorgación del registro para poder actualizar el supuesto de hecho. Por último, debe establecer la conexión entre ese hecho inexacto o falso y la posibilidad de obtener ese registro, según se verá a continuación.

1. Supuesto de hecho específico de mala fe

Para que se pueda argumentar que un registro marcario ha sido obtenido de mala fe el supuesto jurídico con el que se pretende demostrar dicho extremo debe reunir, a juicio del autor, los elementos subjetivos y objetivos que se desarrollan a continuación:

2. Elemento subjetivo

La condición de la “mala fe”, por sí misma, se configura por un elemento subjetivo del solicitante (de quien actúa): la intencionalidad. De modo que el análisis que ha de realizarse debe centrarse en examinar la intención detrás de los hechos inexactos o falsos que fueron incluidos en la solicitud; y, además, el hecho inexacto o falso debe ser relevante al grado que, de no haberse incluido, no se hubiese podido otorgar el registro por parte de la autoridad correspondiente; o que, de alguna manera, como se procurará analizar más adelante, el hecho de su inclusión continúe representando alguna afectación o merma a un tercero.

En ese sentido, el Tribunal General de la Comunidad Europea precisó que la mala fe:

"[...]presupone la presencia de un estado de ánimo o de una intención deshonestas [...]" (Sentencia T 663/19 2021). Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó que "[...]para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal[...]" (Sentencia 335, 1998).

De esa cuenta, para que se actualice el supuesto de hecho inmerso en la norma, también puede concluirse -preliminarmente- que los datos falsos o inexactos deben ser proporcionados con intención torcida, para conformar la "mala fe", en contraposición con la existencia de "meros errores" que cualquier solicitud puede contener y cabe enmendar, de conformidad con lo dispuesto en la ley aplicable; para el caso de Guatemala, en el artículo 14 de la Ley.

3. Elemento objetivo

El elemento objetivo, aún más importante para efectos de la prueba que permite demostrar la intencionalidad, exige que los hechos falsos o inexactos deben ser, verdaderamente, la causa eficiente de la obtención del registro (no basta que haya habido una inexactitud o un dato falso irrelevantes para la decisión de conceder o denegar el registro).

4. Carga probatoria

La norma que venimos examinando contiene una presunción *iuris tantum*, al establecer que se presume mala fe cuando el registro se haya obtenido con base en datos falsos e inexactos incluidos en la solicitud. Por ello, no basta con que dicho extremo se demuestre, sino que, además, debe probarse cómo la ausencia de los datos inexactos o falsos imputados hubiera conducido a la denegación del registro.

Debido a la complejidad de este supuesto, por el hecho de que debe considerarse la concurrencia de múltiples circunstancias, los tribunales judiciales y administrativos nacionales e internacionales, así como, en algunos casos, las Oficinas de Marcas, han discutido quién tiene la carga de la prueba, dentro de un proceso de nulidad.

A nivel general, autores como Mario Godoy han precisado que quien asevere ser titular de un derecho dentro de un proceso, debe probarlo y ello se ve reflejado en lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, por medio de su artículo número 126, el cual establece que: "[...]Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho[...]", siendo clara la norma el delimitar: "[...] Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión[...]".

La figura jurídica de la carga de la prueba ha sido desarrollada por nuestras cortes nacionales, tal y como lo realizó la Cámara Civil de la Corte de Suprema de Justicia que señaló: “[...]El demandante, quien por ser quien insta la actividad del órgano jurisdiccional debe demostrar los hechos constitutivos de su pretensión[...].” (Sentencia 133-2005, 2005); asimismo, esa misma corte, en otras ocasiones, ha precisado que la parte demandada corre con la carga de la prueba de demostrar sus pretensiones procesales. (Sentencia 41-2003, 2003)

De lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad en el Caso Parma²³, que será objeto de análisis comparativo más adelante, para revisar aspectos constitucionales dentro de lo resuelto en un juicio donde se discutía la nulidad absoluta del registro marcario por contravención a normas prohibitivas, se puede colegir que los supuestos por los cuales se presume la mala fe deben ser probados por quien pide la nulidad de un registro marcario (Sentencia 5099-2013, 2015).

Dicho de otra forma, la carga de la prueba gravita sobre quién pide la nulidad en cuanto a la existencia de datos falsos o inexactos, siendo la mala fe la que, entonces, se presume. Pero esa presunción admite prueba en contrario, cuya carga pesa sobre la parte demandada. Claro está, como se ha indicado arriba, además, para que proceda la nulidad, debe tratarse de datos falsos o inexactos que hayan sido el fundamento para obtener el registro²⁴.

En el plano internacional, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) precisó que “[...]se presume que **todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla**, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo[...].” (Sentencia 1066-2015, 2015)²⁵. (Resaltado es propio).

Específicamente, con relación la presunción de mala fe que se analiza en el artículo en cuestión, el Pleno del primer circuito de los Estados Unidos Mexicanos en materia administrativa, precisó que “[...]cuando se alegue la falsedad de la **declaración de la fecha de primer uso de la marca** (dato que se alega falso), **el solicitante** (de la nulidad, quien alega la falsedad) **se encuentra obligado a**

23. Dicho caso se abordará con mayor detenimiento en el apartado correspondiente.

24. Corte de constitucionalidad. Expediente 5099-2013. Sentencia de fecha 8 de octubre de 2015.

25. Op. Cit. Resolución No. 1066-2015.

sustentarla con los medios probatorios de los que advirtió la presunta falsedad de la fecha referida, a efecto de que la autoridad administrativa cuente con los elementos que le permitan advertir que podría actualizarse el supuesto de nulidad invocado[...]”²⁶. (Subrayado y adicionado propio).

Además, el Pleno señaló que “[...] **Considerar lo contrario, implicaría que cualquier persona podría solicitar la declaratoria de nulidad de un registro de marca con la sola afirmación de que los datos son falsos, sin mayor carga que la de alegar tal circunstancia**. Máxime que, como se precisó párrafos atrás, la información plasmada en **la solicitud de registro se presume cierta; de ahí que corresponda a quien alega su falsedad desvirtuar tal presunción**[...]”. (Resaltado es propio).

Por tanto, el actor de una acción de nulidad absoluta de un registro marcario basado en el supuesto de mala fe derivada de consignar datos falsos e inexactos en la solicitud, tiene la carga de demostrar que, efectivamente, lo son, y que, sin éstos, la autoridad competente hubiera negado su registro; además, se requiere que sigan siendo aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

VI. Análisis de actualización de hipotético jurídico

Hemos visto cómo el supuesto de mala fe objeto de análisis requiere la presencia de los siguientes elementos para configurarse: (i) la existencia de datos falsos o inexactos que se hayan hecho constar en la solicitud de registro; (ii) que sean determinantes, o, por lo menos, “transcendentes” respecto de terceros, en el sentido de que sin ellos no se hubiera podido obtener el registro; y (iii) que sean de aplicación al momento de resolverse la nulidad.

Los adjetivos de este supuesto de hecho de presunción de mala fe son, respecto de los datos, que sean “falsos” e “inexactos”. De conformidad con la Ley del Organismo Judicial, Decreto 2-89, cuando la ley no dé una definición especial de una palabra (concepto) en una norma, ésta se entenderá al tenor de lo establecido en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia. En este aspecto, la Ley no establece qué se debe de entender por “falso” o “inexacto”. En el Diccionario, en su acepción segunda, falso se define como “lo incierto y contrario a la verdad”; mientras que inexacto, en su única acepción, es “Que carece de exactitud”.

No parece razonable, por tanto, una interpretación de acuerdo con la cual la existencia de información o cualquier dato erróneo, que se traduce en “errores de

26. Este criterio sostenido por el pleno fue realizado a través de la resolución de contradicción de tesis número 9/2016, publicada el 1 de julio del año 2016; este criterio resuelve la contradicción de tesis existentes entre la tesis aislada emitida dentro del amparo directo 712/2012 y la tesis aislada emitida dentro del amparo directo 587/2012.

forma” que cualquier solicitud puede contener y, respecto de los cuales, conforme a la ley, cabe una enmienda, que se presente el supuesto de “mala fe”. En opinión del autor, la existencia de meros errores contenidos en la solicitud de que se trate, que se generan en el formulario o solicitud, u otros que puedan suscitarse a lo largo del trámite antes de la publicación de la solicitud para efectos de terceros, no constituyen datos inexactos proporcionados de mala fe.

Quizás una de las razones por las que algunos confunden ambos conceptos se debe a que analizan la existencia de datos inexactos o falsos de forma separada de la “mala fe”. Sin embargo, tras un estudio detenido, puede apreciarse con relativa facilidad que una cosa es consignar en un documento, erróneamente, cualquier información o cualquier dato; y, otra muy distinta, es actuar intencionalmente con el deliberado objeto de obtener un registro marcario sobre datos falsos o inexactos.

1. Presupuestos esenciales

En el caso de una solicitud de marca, el otorgamiento de un registro marcario está sujeto a una serie de requisitos de forma y de fondo, como ya se apuntó antes, que todo solicitante (administrado) debe cumplir, para que el trámite de inscripción se considere válido y eficaz. La omisión no subsanada da lugar a que el Registro rechace la solicitud²⁷. Ello, como ya se apuntó antes y en complemento con unas notas que he publicado antes de este artículo, al amparo del artículo 25 de la ley. De este artículo se desprenden tres puntos fundamentales que, *ceteris paribus*, impedirían que la pretensión objeto de una acción de nulidad tenga éxito, a saber:

(1) La ley exige que la solicitud de registro de signo distintivo como marca cumpla ciertos requisitos. Es decir, existe una fase de revisión por parte del RPI para determinar si la solicitud en cuestión cumple o no con los requisitos de ley;

(2) De los efectos del incumplimiento de requisitos. Si el Registro estableciera que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos establecidos en los artículos 5, 22, 23 de la ley, deberá dejar en suspenso la solicitud y requerirá al solicitante que cumpla con subsanar dentro del plazo de un mes el error u omisión;

27. El artículo 25 de la ley de propiedad industrial Guatemalteca establece lo siguiente: “Examen de forma y fondo. El Registro procederá a examinar primero si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en los artículos 5, 22 y 23 de esta ley [...]. Si con motivo del examen al que se refiere el párrafo anterior, el Registro estableciera que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos establecidos en los artículos 5, 22, 23 de esta ley, la dejará en suspenso y requerirá al solicitante que cumpla con subsanar dentro del plazo de un mes el error u omisión, bajo apercibimiento de que si no lo hiciera se tendrá por abandonada la solicitud [...]”.

(3) Del apercebimiento. La ley establece que, si el solicitante no lo hiciera, se tendrá por abandonada la solicitud. La norma establece, por tanto, que quien no subsanare el requisito en cuestión dentro del plazo establecido, generará un abandono tácito. Lo anterior implica que el solicitante tiene la obligación de cumplimentar todo requerimiento de forma que se le formule, hasta que se haya cumplido con todos los requisitos legales. Para esos efectos, la ley contempla cuatro posibilidades, a saber:

(i) Que el solicitante formule una solicitud que no adolezca de un error u omisión y que por tanto supere los exámenes de forma y fondo y ésta sea admitida para su publicación;

(ii) Que el solicitante formule una solicitud que adolezca de un error u omisión y el Registro formule un requerimiento de subsanación y el solicitante subsane dicho error u omisión dentro del plazo legal superando así los exámenes de forma y fondo y ésta sea admitida para su publicación;

(iii) Que el solicitante formule una solicitud que adolezca de un error u omisión y el Registro formule un requerimiento para su subsanación, que el solicitante no conteste dentro del plazo legal y que por tanto la solicitud se tenga por abandonada; y/o

(iv) Que el solicitante formule una solicitud que contenga un error u omisión y el Registro formule un requerimiento para su subsanación, que el solicitante conteste el requerimiento dentro del plazo legal, pero dicho error no sea subsanado de forma completa o bien lo sea de forma errónea y, en consecuencia, el Registro formule un nuevo requerimiento (como es su obligación) y que el solicitante luego subsane dicho error u omisión dentro del plazo legal, superando así los exámenes de forma y fondo.

2. Del trámite del registro en Guatemala

Tras haber desarrollado los efectos de la "comisión" de errores en fundamento a lo que la ley, no quisiera detenerme en los detalles que establece cada una de las normas, sino resaltar únicamente aquellos establecidos en el artículo 25 de la Ley, en cuanto a la obligación de requerir la subsanación de los requisitos respecto de los

cuales no se hayan cumplido. De ahí la importancia de los principios y derechos que se desprenden del derecho administrativo, según se apuntó anteriormente.

En suma, cuando los requisitos de la solicitud estén completos o hayan sido subsanados, el Registro mandará a publicar el edicto de solicitud de inscripción de la marca para que cualquiera que se considere afectado por el hecho del otorgamiento del registro del signo cuyo registro se pretende, pueda hacer valer sus derechos a través de una oposición. Vencido el plazo de publicación, sin que exista una oposición, el Registro procedería a otorgar el registro y seguidamente extendería el certificado correspondiente.

Por ello es que cada una de las etapas del procedimiento administrativo correspondientes a la admisión, calificación y publicación de la marca, cobran tanto valor por cuanto le dotan a la marca de validez y eficacia, tras la comprobación de que no existe ningún obstáculo para negar la inscripción²⁸. Por lo expuesto, cabe la conclusión lógica que ninguna enmienda o subsanación dentro cada una de las etapas del procedimiento puede ser considerada un hecho que en alguna forma pudiera configurar la mala fe; al contrario, el Registro, en aplicación del principio de legalidad, otorga el registro a una marca.

3. Sentencias en Guatemala

En Guatemala no existen antecedentes específicos en los que se haya conocido el supuesto de hecho o hipotético jurídico aquí examinado, pero sí existe un antecedente jurisprudencial interesante para el estudio de la mala fe.

Este antecedente es interesante porque involucró indicaciones geográficas notorias pertenecientes a un país extranjero. En el año 2008, la entidad Parmalat S.p.A y la entidad Consorcio del Prosciutto Di Parma presentaron juicio oral de nulidad de cuatro registros marcarios, competencia desleal y cobro de daños y perjuicios por violar -supuestamente- normas del Convenio Centro Americano de para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante “el Convenio”), que en aquel entonces tenía por propósito evitar que se evadiera la prohibición de uso desleal de indicaciones de procedencia y de denominaciones de origen²⁹.

La Sala que conoció el caso declaró la nulidad absoluta de tres de los cuatro registros marcarios y esa sentencia fue objeto de una acción constitucional

28. La Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guatemala, precisó que cuando se cumplan cada una de las etapas del procedimiento administrativo, el registro debe otorgarse ya que de lo contrario se estarían violando derechos constitucionales. Expediente 41-2011, sentencia de fecha 10 de abril del 2012. (Sentencia 41-2011, 2012).

29. Cuando éstas fueren falsas y provocaren confusión o engaño en el público o consumidores.

de amparo por virtud de la cual la Corte de Constitucionalidad (la Corte) revocó la declaración de nulidad absoluta con fundamento en cuestiones de derecho procesal y otras sustantivas ajenas al fondo del asunto³⁰; empero, se analizaron parámetros de interpretación importantes sobre el significado y alcance de la mala fe en procesos de nulidad absoluta de un registro marcario.

En particular, llama la atención cómo la Corte de Apelaciones, según lo consigna la Corte de Constitucionalidad, estableció:

“[...]que dicha marca fue obtenida de mala fe, por lo cual adolece de nulidad absoluta conforme el artículo 67 de la Ley de Propiedad Industrial, al considerar que no puede estimarse la existencia de buena fe al existir actos que son prohibidos de forma expresa por la ley, pues el registro de la marca Parma era ilegítimo, estableciéndose que quienes comenzaron a utilizar la marca tenían pleno conocimiento de que dicha región se caracterizaba por la producción de productos lácteos y cárnicos, existiendo un vínculo reconocido por los consumidores entre los productos relacionados de la zona geográfica de Parma, Italia; presumiéndose la existencia de buena fe en el uso de la marca hasta la fecha en que entró en vigor la legislación nacional que lo prohíbe; [...]”.

A reserva de la exactitud de los hechos que la Sala tuvo por probados, el texto citado permite la inferencia de que la pretensión de la demandante se basó en el supuesto de hecho de contravención de una norma prohibitiva expresa³¹ y no en el segundo supuesto de hecho de nulidad absoluta por mala fe.

La Sala fundamentó su conclusión de inexistencia de buena fe en la comisión de actos prohibidos de forma expresa por la ley. En la legislación de Guatemala ese hipotético jurídico encuadraría en el primer supuesto del artículo 67 de la LPIG, consistente en la obtención del registro en contravención de lo dispuesto en el artículo 20 de la LPIG, o sea, las prohibiciones expresas sobre la capacidad intrínseca. La presunción de buena fe en relación a la información suministrada desaparece ante un acto que contraviene directamente una prohibición expresa.

Por otro lado, sin embargo, interesantemente la Sala estableció que el registro de la marca “Parma” era ilegítimo por el hecho de que quienes utilizaban la marca

30. Violación al debido proceso como consecuencia de la violación del principio de congruencia procesal y el principio de irretroactividad de la ley.

31. La Corte de Constitucionalidad, en la sentencia firme del expediente 5099-2013, estableció, como hecho que obra en el proceso judicial subyacente, que las demandantes denunciaron que la nulidad derivaba de la contravención de las prohibiciones contempladas en el artículo 20, incisos j) y k) de la Ley de Propiedad Industrial, que prohibían entonces la inscripción como marca de un signo que pueda “[...]causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica o cultural, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o el servicio de que se trate [...]”; y una indicación geográfica “[...] que no se ajuste a lo dispuestos en el artículo 16, segundo párrafo[...]”, respectivamente. (Sentencia 5099-2013, 2013).

tenían pleno conocimiento de la región de origen de las marcas objeto de análisis. No obstante, se puede colegir inmediatamente que esa motivación es propia de uno de los supuestos de presunción de mala fe, y no propia del primer supuesto de contravención a las prohibiciones expresas, en cuanto a la capacidad intrínseca se refiere.

De esa cuenta, la explicación en relación con el conocimiento previo no podría, en principio, formar parte del análisis propio de una prohibición expresa, sino que correspondería analizarse bajo el supuesto de presunción de mala fe establecido en el inciso d) de dicho artículo 67 de la LPIG. Allí se establece que: “[...] si el solicitante, por razón de su actividad, conocía o debía conocer la existencia de la marca ajena [...]”, entonces la marca objeto de cuestionamiento adolecería de nulidad absoluta, por encuadrar este supuesto de una de las presunciones de mala fe.

La Corte de Constitucionalidad analizó el asunto sobre el fundamento de una demanda de nulidad absoluta de marca. En concreto, la Corte hizo hincapié en dos elementos que cobran relevancia para este artículo, a saber: “[...] Así, la denuncia de nulidad de una inscripción debe ineludiblemente fundarse en la concurrencia de esos dos factores (falsedad de la atribución del origen y confusión o engaño al consumidor) y no sólo en la ausencia de buena fe por quien obtuvo el registro. [...] (Sentencia 5099-2013, 2013)”.

En el fallo el énfasis se hace en dos factores: (i) falsedad; y (ii) causar confusión o engaño al consumidor y se hace hincapié en que la ausencia de buena fe no puede ser, en sí misma, constitutiva de una declaratoria de nulidad absoluta. Dicho de otra manera, la mala fe no puede comprobarse simplemente por la inexistencia de buena fe.

Sobre el primer elemento, la Corte se limita a decir que: “[...]contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado [...]” (Sentencia 5099-2013, 2013). A la luz de los hechos de ese caso, se entiende que eso implica que la marca evoca o sugiere un origen geográfico que no es el verdadero. Nótese que el análisis de la Corte tiene como objeto marcas que ya habían nacido previamente como indicación geográfica y es en ese asidero fáctico que la Corte fundamenta el aserto de la mala fe, aplicando estos elementos (falsedad e intención de causar engaño) al tenor del supuesto de nulidad por contravención de norma prohibitiva; pero no emana, como ya se apuntó anteriormente, de los supuestos que configuran de las presunciones de mala fe recogidas en el artículo 67.

En otras palabras, este antecedente incluye un análisis de la mala fe como consecuencia de la contravención de una prohibición impuesta por una norma.

O sea, que la mala fe se aprecia por el hecho de que el solicitante de la marca contraviene directamente una disposición que prohíbe hacer algo; en ese caso en concreto, el hecho de causar confusión o engaño o confusión sobre su procedencia geográfica.

En cuanto a la buena fe, la Corte afirma que consiste en:

“[...]la creencia en que se halla una persona de que hace o posee alguna cosa con derecho legítimo. En materia de marcas, según la Ley de Propiedad Industrial, impera como regla general, por razones de seguridad y certeza jurídica, que toda marca ha sido registrada de buena fe, como se evidencia al tener presente que es la mala fe la que se regula como excepciones por la vía de presunciones únicamente en los casos que enumera el artículo 67 de dicha Ley, admitiendo prueba en contrario. [...]”.

Por su parte, en contraposición con la buena fe, la Corte concibe a la mala fe (Sentencia 5099-2013, 2013) como aquella “[...]conducta consciente de que el registro de la marca era ilegítimo [...]”. Ello, justamente en un contexto de ejecución de actos cuando los mismos son prohibidos de forma expresa por la ley.

En ese caso, la determinación resulta ser relativamente simple pues su comprobación se realiza corroborando hechos puntuales: establecer la existencia de derechos previos al momento de solicitar las inscripciones de marcas consistentes en indicaciones geográficas, contra el tenor de una norma contentiva de una prohibición expresa, como se ha dicho, cosa distinta de la existencia de datos falsos o inexactos, bajo el supuesto de presunción de mala fe establecido en el artículo 67 de la LPIG.

La Sala determinó la existencia de mala fe, por dos razones (Sentencia 5099-2013, 2013)³²: i) por contravenir el artículo 20 de la LPIG, por el hecho de usar y registrar como marca indicaciones vigentes desde tres años antes de que la solicitud de registro fuera presentada; y ii) porque el solicitante tenía conocimiento previo respecto de la existencia del origen geográfico, habiendo obrado el solicitante con mala fe.

Este es un punto de derecho que merece crítica, porque esa determinación no encaja en ninguno de los supuestos de presunción de mala fe que establece

32. La Corte de Constitucionalidad precisó en el Expediente 5099-2013. Pág. 29 “[...]i) la concurrencia de una prohibición legal expresa respecto a usar y registrar como marca indicaciones geográficas, vigente desde tres años antes de que la solicitud de registro fuera presentada, y, ii) el conocimiento de la persona que solicitó el registro de la marca que la región de Parma en Italia se dedica especialmente a la producción de productos cárnicos y lácteos y que dichos productos revisten características singulares y calidad superior y que el prestigio de tales productos está directamente vinculado a su origen geográfico. La solicitud de registro de las marcas estando vigente el Convenio Centroamericano y luego la Ley de Propiedad Industrial se hizo, según concluyó la Sala, de mala fe y, como consecuencia, procede declarar su nulidad. [...]”.

la norma. En definitiva la Corte revoca la sentencia de segunda instancia al establecer que el Tribunal fundamentó su decisión en un hipotético jurídico que no fue pretendido por los demandantes³³; y, por otra parte, también estableció que la nulidad no puede declararse por causales que hayan dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad³⁴.

No importa excesivamente este detalle; sí interesa, en cambio, reiterar que nuestra ley, a diferencia de la mayoría de leyes de propiedad industrial o intelectual de los países americanos, sí tipifica hipotéticos jurídicos específicos que dan lugar a una presunción de mala fe. De hecho, este punto específico lo precisa la Corte: “[...] Valga advertir que los criterios para determinar la mala fe, vienen dados por el legislador nacional, por lo que no resulta necesario evocar jurisprudencia extranjera para el efecto. [...]”.

Independientemente de que, a mi juicio, sí existe la posibilidad de esgrimir otros hechos como indicativos de la existencia de mala fe, está claro que el planteamiento de acciones legales conlleva la verificación de una serie de presupuestos procesales, como el principio de congruencia, así como otras condiciones que deben determinarse a partir de principios jurídicos que podrían o no ser determinantes dentro de un juicio de conocimiento de declaratoria de nulidad absoluta.

Quedan aún varios aspectos relevantes que deben examinarse con más detalle para poder comprender cuáles pueden ser esos datos falsos o inexactos que “activan” el hipotético jurídico, o, dicho de otra manera, que permiten subsumirlos bajo ese caso de presunción de mala fe; para así evitar caer en un caso de aplicación indebida de la norma.

33. Además, también consideró la Corte en ese mismo expediente que “[...] la Sala incurre en una aplicación retroactiva de lo dispuesto en un Convenio del cual Guatemala no es parte y del cual la Corte estableció que no derivaba ningún tipo de protección internacional, y por consiguiente no vinculante. pág. 33.

34. Pág 38. El artículo 44 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial establecía que eran causales de nulidad absoluta del registro de una marca, si se realizaba contraviniendo disposiciones de ese convenio; y según el artículo 10, literal ñ), de ese mismo Convenio, no podían usarse ni registrarse como marcas las simples indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen. La Sala debe tomar en cuenta, con relación a esa causal, que en la actualidad, los artículos 16 y 21, literal g), de la Ley de Propiedad Industrial (reformados recientemente por el Decreto 3-2013 del Congreso de la República [...]) Esta Corte considera que la citada causal del Convenio Centroamericano ha dejado de ser aplicable, pues fue suplida por la de la ley vigente, respecto de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. En aquel Convenio se prohibía la simple indicación de procedencia como marca, actualmente la ley nacional restringió esa prohibición a la indicación geográfica o denominación de origen protegida y que pueda causar confusión o un riesgo de asociación; por lo tanto, no puede declararse la nulidad con fundamento en esa antigua causal, tomando en cuenta lo expuesto y que ese tratado ya no se encuentra vigente, ello de conformidad con el artículo 67 de la Ley de Propiedad Industrial.

VII. Jurisprudencia comparada

En ese orden de ideas, puede apreciarse que el caso antes analizado no es suficiente para efectos del análisis propuesto, y por consiguiente es preciso acudir a aquello que ha sido analizado por otros tribunales de la región, de manera que pueda comprenderse en mejor forma cómo se concibe ese hipotético jurídico.

Al respecto, existe un fallo mexicano que complementa el análisis que se ha venido realizando. Concretamente, el expediente P.C. 3076/2017 (N-398) 31101, resuelto por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por medio de su Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, que declaró la nulidad del registro marcario 1614585, "Top Garden".

La Ley de la Propiedad Industrial Federal (LPIFM) antigua³⁵, en su artículo 151 establecía que el registro de una marca adolecería de nulidad cuando, entre otros supuestos, "[...]El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud[...]".

Esta nulidad, vale agregar, es un procedimiento de declaración administrativa en el que se imputaba que un registro de marca había sido otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud. Por su parte, el artículo 113 de ese mismo cuerpo de normas establecía cuáles eran los datos principales que la solicitud de una marca debía contener.

La pretensión promovida consistió en la nulidad de un registro marcario por actualizarse la causa prevista en la sección del artículo 151 ya citada, por virtud de la cual se alegó la falsedad de la fecha del primer uso declarada en la solicitud de registro.

Concretamente, el solicitante manifestó dos datos falsos: i) la fecha de primer uso de la marca; y ii) la fecha en que su establecimiento industrial había comenzado a operar. Dejando a un lado las cuestiones procesales derivadas de la carga de la prueba (la necesidad de sustentar la falsedad de la declaración de primer uso que pesaba sobre la parte denunciante), el caso se centró en el análisis de la veracidad o falsedad de la fecha consignada en la solicitud. El IMPI determinó que la fecha declarada de primer uso pertenecía a otra entidad y no así al titular afectado³⁶ y,

35. Ley de Propiedad Industrial. Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos. 1991.

36. Pág. 20 de expediente P.C.3076/2017(N-898)31 101, Registro marcario 1614585 Top Garden. "[...]En virtud de lo anterior, resulta evidente que el domicilio asentado en la solicitud del registro marcario impugnado por Ricardo Montemayor Cavazos, era el correspondiente a Unión Montesco Commercial Group, S. de R.L. de C.V., asimismo puede afirmarse que el uso efectuado al 26 de abril de 2011 es atribuible a la citada sociedad, por lo que se concluye que la fecha de primer uso del 26 de abril de 2011, correspondiente a la solicitud y el título del registro marcario 16M585 Top Garden, así como el domicilio del establecimiento ubicado en Río Mississippi Número 66220, Colonia Del Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza García, Nuevo León, señalados por la parte demandada en la solicitud del registro marcario citado al rubro, son datos falsos. [...]". (Resolución PC 3076/2017, 2017).

además, tuvo por acreditado que el titular afectado tenía pleno conocimiento, tanto del domicilio como del uso efectuado por dicha sociedad con anterioridad a la fecha reportada, por el hecho de haber sido socio y fiador solidario en el contrato de subarrendamiento de la entidad a la cual el uso previo sí era atribuible³⁷.

Adicionalmente, y de significación para efectos de este artículo, el IMPI cita el criterio asentado por el Décimo Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer de Circuito, dentro de la acción de Amparo directo 587/2012³⁸, en cuya resolución se estableció la determinación de que la nulidad de un registro marcario, al tenor del supuesto de hecho “con base en datos falsos” prevista en la fracción III del artículo 151 de la LPIFM antigua, procedía cuando en la solicitud se consignaba datos “[...] *que no corresponden a la realidad*. [...]”.

De acuerdo a lo resuelto por el Tribunal, la causa de nulidad no sólo es aplicable en relación con datos que resulten determinantes para la obtención del registro marcario, al tenor de lo que establecían los artículos 113 de la LPIFM (artículo éste que antes de las reformas exigía declarar la fecha de primer uso de la marca) y 56 de su reglamento (que exigía indicar la ubicación de los establecimientos relacionados con la marca, cuando se hubiere señalado fecha de primer uso); sino que lo trascendente para la obtención del registro de una marca es que el solicitante cumpla con los requisitos que permiten configurar una marca³⁹ y que el signo pretendido no actualice una de las hipótesis de la improcedencia registral a que se refiere el artículo 90⁴⁰.

-
37. Pág. 22 del expediente P.C.3076/2017(N-898)31 101, Registro marcario 1614585 Top Garden. “[...]Ahora bien, en lo particular se precisa que al haber sido Ricardo Montemayor Cavazos socio de Unión Montesco Commercial Group, S. De R.L. de C.V., y fiador solidario en el contrato de subarrendamiento, con las probanzas ofrecidas, se acredita a su vez que el titular afectado tenía pleno conocimiento tanto del domicilio como del uso efectuado por dicha sociedad de la marca Top Garden con anterioridad al 26 de abril de 2011, resaltándose que el hecho de que Ricardo Montemayor Cavazos fuera socio, fiador solidario y testigo, no le generaba derechos a modo personal respecto la marca que nos compete. [...]” (Resolución P.C 3076/2017, 2017).
38. Pág. 21 del expediente P.C.3076/2017(N-898)31 101, Registro marcario 1614585 TOP GARDEN. Criterio establecido en: Registro. 20099434. Localización. Décima Época. Instancia, Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, Junio de 2015, Tomo III. Tesis: I.100.A.15 A (10a.). Página: 2322. Tesis Aislada (Administrativa). Décimo Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito. Amparo directo 587/2012. Alfonso López Negrete. 30 de enero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Aníbal Jesús García Cotonieto. (Resolución P.C 3076/2017, 2017).
39. Antes de las reformas, los artículos 88 y 89, y luego de las reformas los artículos 171 y 172.
40. Pág. 21 del expediente P.C.3076/2017(N-898)31 101, Registro marcario 1614585 TOP GARDEN. “[...]Sin embargo, resulta erróneo pretender que la referida causa de anulación sea aplicable únicamente en relación con los datos que resulten determinantes para la obtención del registro marcario, toda vez que, atento a la naturaleza de los que en términos de los artículos 113 de dicho ordenamiento y 56 de su reglamento deben manifestarse en la solicitud correspondiente, es evidente que no repercuten en el otorgamiento de aquél, sino que lo trascendente para el registro de una marca es que el solicitante se ubique en alguno de los supuestos previstos en los numerales 88 y 89 de la ley mencionada y que el signo propuesto no actualice una de las hipótesis de improcedencia registral a que se refiere su artículo 90. [...]” (Resolución P.C 3076/2017, 2017).

En complemento a lo anterior, el IMPI precisó que dicha interpretación es acorde con el principio de buena fe que rige a la solicitud de registro de marcas, por cuanto la naturaleza de la declaración de uso lleva implícita una presunción de veracidad que no requiere acreditación, a menos que surja una controversia⁴¹.

A propósito de las recientes reformas mexicanas, en la nueva ley⁴², su artículo 258 establece con mayor precisión cuáles son esos supuestos de hecho⁴³. Aunque no que no es objeto de este artículo realizar un examen comparativo de la ley mexicana vigente y la derogada, me circunscribo a resaltar que:

- La nueva ley continúa atribuyendo la consecuencia de nulidad absoluta para aquellos casos en donde se haya contravenido una disposición de la ley;
- Elimina el hipotético jurídico específico de otorgamiento de registro “con base en datos falsos contenidos en su solicitud”, e incluye una nueva causal específica en relación a la declaración de fecha de primer uso, que se verifica cuando el titular del registro no demuestre la veracidad de la fecha de primer uso; y, por último
- Agrega un nuevo supuesto de hecho consistente en la obtención “de mala fe”.

41. Pág. 21 del expediente P.C.3076/2017(N-898)31 101, Registro marcario 1614585 TOP GARDEN. “[...]Lo anterior es acorde con el principio de buena fe que rige a la solicitud de registro de marcas, conforme al cual, es innecesario que al presentarla, se acredite, por ejemplo, la veracidad de la fecha del primer uso de la marca manifestada, pues ese hecho deberá ser objeto de comprobación, sólo en caso de que surja alguna controversia. [...]” (Resolución PC 3076/2017, 2017)

42. Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial DOF 01-07-2020, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020

43. Artículo 258 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial DOF 01-07-2020.

- Se declarará la nulidad del registro de una marca cuando: I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro. No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca, ni en trámites relativos a su otorgamiento o vigencia; II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró. Podrá declararse la nulidad parcial del registro, únicamente respecto de los productos o servicios que éste protege; III.- El titular del registro no demuestre la veracidad de la fecha de primer uso declarada en la solicitud; IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo una solicitud en trámite presentada con anterioridad o un registro vigente que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares. Podrá declararse la nulidad parcial del registro, únicamente respecto de los productos o servicios que éste protege; V.- El agente, representante legal, usuario o distribuidor del titular o cualquier otra persona que haya tenido relación, directa o indirecta, con el titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta u otra semejante en grado de confusión, a su nombre sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera, y VI.- Se haya obtenido de mala fe.

Para los efectos de la mala fe, el artículo 173 (antes el artículo 90) establece, como nueva prohibición “[...] los signos solicitados de mala fe. [...]” y establece qué debe entenderse por mala fe, a saber: “[...] el haber solicitado el registro de un signo con el propósito de obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular. [...]”, entre otros casos, es decir introduce el concepto pero no lo delimita en forma específica.

Para concluir, bajo este nuevo supuesto de hecho “propósito de obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular”, se colige la introducción de elementos adicionales, tales como (i) la intención torcida; y (b) el efecto de una ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular.

Conclusión

La acción de nulidad absoluta no es común, como sí lo es la acción de cancelación de una marca por falta de uso o, inclusive, la cancelación de una marca por devenir genérica.

Una acción de nulidad absoluta exitosa implica anular la titularidad de derechos de propiedad intelectual. Por ello la configuración del hipotético jurídico debe estar fundamentada en forma contundente; el hecho que se impute, como constitutivo de mala fe, no puede consistir en un dato inexacto o falso cualquiera, sino que debe poner en duda la validez y eficacia del registro.

Precisamente porque el otorgamiento de un registro conlleva un procedimiento riguroso que está revestido de un valor legal, al grado de dar origen a un derecho de propiedad intelectual, la presunción de buena fe que reviste toda solicitud debe ser desvirtuada por prueba robusta. Ello implica, a su vez, comprender bien la naturaleza del derecho administrativo: los principios que lo rigen y cuáles son las obligaciones que la ley impone al órgano administrativo. Un análisis serio debe centrarse en distinguir un mero error de forma de un hecho falso suministrado con intención de que permanezca y sirva para conseguir el registro, o bien de una declaración de un hecho a sabiendas de que no lo es.

La mala fe es un concepto indeterminado y amplio. Puede entenderse como la negación de la buena fe, que es, sin más, uno de los principios jurídicos más importantes de un ordenamiento jurídico. Los elementos de que se compone la mala fe son parámetros necesarios para configurarla: el hecho jurídico que se cuestione debe ser causa eficiente del perjuicio a terceros y, por lo mismo, debe existir una intencionalidad, una conducta consciente de que el hecho no es legítimo.

El supuesto de hecho de “datos falsos o inexactos” con base en los cuales se obtiene un registro de marca requiere, para configurarse, que los datos tengan

transcendencia; que en atención al derecho que se cuestiona que sean relevantes, no puede tratarse de información de carácter secundario, con efectos intrascendentes o sin afectación a tercero. Al contrario, su inclusión debe tener un significado y un propósito torcido por parte del solicitante y el hecho falso o inexacto debe subsistir hasta el momento de plantear una acción de nulidad como sustento del registro otorgado.

Lo dicho hasta ahora revela el pensamiento del Doctor Javier Hernández Manríquez, quien planteaba en su libro titulado *“Nociones de hermenéutica e interpretación jurídica en el contexto mexicano (Hernández)”* lo siguiente:

“[...]¿de qué manera podría el abogado litigante formular sus alegatos y argumentar a favor de la causa de su cliente sin antes haber comprendido el sentido de la ley?, ¿de qué forma podría el juez individualizar la norma sin antes dilucidar el significado de su contenido? [...] La aplicación de la norma jurídica implica un trabajo previo interpretativo de la misma, no exclusivamente del juzgador, sino de cualquier operador cuya intención sea fundamentar un razonamiento basado en el ordenamiento jurídico [...]”, citando a Aguilar López, Miguel Ángel en su obra *“Criterios de interpretación jurídica en la labor jurisdiccional mexicana (artículo 14 constitucional y su jurisprudencia)”* (2003).

En resumen, estimo que los datos erróneos o inexactos presentados en una solicitud de marca que fuesen enmendados oportunamente carecen de suficiente entidad factual y jurídica para que proceda una declaratoria de nulidad absoluta por mala fe con base en datos falsos o inexactos, máxime si los hechos objeto de la *litis* en nada afectan los elementos sustanciales de la marca. Concluir lo contrario carecería de lógica y de sentido de justicia.

*A mi esposa y mi hijo, Salvador,
a quien espero con un anhelo
inexplicable.*



Bibliografía

Doctrina

- Fernández, C., Otero, J., & Botana, M. (2015). *Manual de la Propiedad Industrial*. Madrid: Marcial Pons.
- Hernández, J. (s.f.). *Hermeneutica e interpretación jurídica*. México: UNAM.
- Kors, J. A. (1999). Nulidad y caducidad de las patentes de invención y de los modelos de utilidad. Procedimiento administrativo. En C. Correa, *Derecho de patentes : El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad* (págs. 227-240). Argentina.
- Leopardi, M. (2016). "Property" Rights and the ways of protecting entitlements an interdisciplinary approach. *Revista de Economía Contemporánea*, 435.
- Lutzesco, G. (1993). *Teoría y Práctica de las Nulidades*. México: Porrúa.
- Mayora, E. (2005). *El Imperio del Derecho y el Contencioso Administrativo en el Derecho Guatemalteco Comparado*. Guatemala: Artemis Edinter.
- Pascual, A. (2011). La mala fe. *Vniversitas*, 442-481.

Jurisprudencia

- 355 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 14 de julio de 1998).
- 492-99 (Corte de Constitucionalidad 7 de Octubre de 1999).
- 41-2003 (Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil 3 de junio de 2003).
- (2003). *Revista del Instituto de la Judicatura Federal*, 98.
- 133-2005 (Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil 5 de diciembre de 2005).
- 2027-2008 (Corte de Constitucionalidad 3 de Febrero de 2009).
- 815-2009 (Corte de Constitucionalidad 4 de septiembre de 2009).
- 41-2011 (Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guatemala 10 de abril de 2012).
- 5099-2013 (Corte de Constitucionalidad 2015 de octubre de 2013).
- 1066-2015/TPI-INDECOPI (Tribunal de la Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Sala especializada en Propiedad Intelectual 9 de Marzo de 2015).
- 5099-2013 (Corte de Constitucionalidad 8 de octubre de 2015).
- P.C.3076/2017 (N-898) 31 (Instituto de México de Propiedad Intelectual 2017).
- T-663/9 (Sala Sexta del Tribunal General de la Union Europea 21 de Abril de 2021).

Normativa

- Constitución Política de la República de Guatemala. Asamblea Nacional Constituyente. 1986.
- Ley de Propiedad Industrial. Congreso de la República de Guatemala, Decreto 57-2000. 2000.
- Ley del Organismo Judicial. Congreso de la República de Guatemala, Decreto 2-89. 1989.
- Ley de Propiedad Intelectual de Perú. Decreto Legislativo 823.
- Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos. 2020.
- Ley de Propiedad Industrial. Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos. 1991.



Más allá del registro o la creación: ¿cómo proteger contractualmente los derechos de propiedad intelectual en medio de la disrupción tecnológica?

*Luisa Fernanda Herrera Sierra**

*Catalina Chaparro Casas***

*Diego Felipe Peñaloza Marín****



* **Luisa Fernanda Herrera Sierra.** Abogada de la Universidad Externado de Colombia. Master en Derecho de Propiedad Intelectual (LLM) de la Universidad Queen Mary University of London. Autora de varias publicaciones y coautora del libro “Derecho de Patentes”. Docente de la Universidad Externado de Colombia y Coordinadora del Área de Propiedad Intelectual de la firma G Herrera & Asociados Abogados S.A.S. lherrera@gha.com.co.



** **Catalina Chaparro Casas.** Abogada de la Universidad Externado de Colombia. Máster en Derecho Transnacional de los Negocios (LLM) del IE Law School de Madrid con énfasis en Administración de Empresas. Actualmente desempeña el cargo de Abogada Senior de la firma G Herrera & Asociados Abogados S.A.S. cchaparro@gha.com.co.



*** **Diego Felipe Peñaloza Marín.** Abogado de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Abogado Junior de la firma G Herrera & Asociados Abogados S.A.S. dpenaloza@gha.com.co.

Introducción

- I. El uso del *blockchain* y los *smart contracts* en la contratación moderna**
 - 1. En las operaciones de *trading*
 - 2. En los mercados financieros
 - 3. Desde la perspectiva del mercado de valores
 - 4. En relación con el mercado de créditos
- II. En el derecho del arte – comentarios a los NFT's o al criptoarte**
- III. En la gestión y en la protección de la propiedad intelectual**
- IV. La construcción de acuerdos que deriven obligaciones y deberes de las partes conforme al principio general de buena fe y demás principios de la contratación electrónica**
- V. La inclusión de un balance derechos que se ajuste al derecho de la competencia**
- VI. La colaboración empresarial y *pools* de patentes en la gestión contractual**

Conclusión

Bibliografía

Resumen

Ante el acelerado desarrollo de las Nuevas Tecnologías en todos los países, particularmente desde la propagación del Covid-19 que obligó a todos los agentes del mercado a transformarse digitalmente, los autores de este ensayo consideran que es necesario hacer una pausa en el camino, identificar los desafíos que trae consigo esta disrupción y estructurar previamente medidas que compensen, mitiguen o incluso, eliminen los riesgos implícitos de esa nueva forma de participar en la economía y explotar los activos intangibles. Uno de tales desafíos es la necesidad de protección de los derechos de propiedad intelectual de los autores, inventores o titulares de signos distintivos o nuevas creaciones en un tiempo de evolución tecnológica donde se hace difícil adoptar mecanismos jurídicos que permitan controlar usos infractores o inadecuados del conocimiento protegido.

Los autores sugieren diseñar estrategias de gestión contractual integrales que contemplen un uso adecuado de las Nuevas Tecnologías como el *Blockchain* y los *Smart Contracts*, siempre respetando los principios generales del derecho.

Palabras clave: Propiedad Intelectual – PI, Nuevas Tecnologías, Transformación digital, *Blockchain*, Contratos Inteligentes, Gestión Contractual.

Abstract

Given the accelerated development of New Technologies in all countries, particularly since the spread of Covid-19 that forced all market agents to transform digitally, the authors consider that it is necessary to pause along the way, identify the challenges that it brings with it this disruption and previously structuring measures that compensate, mitigate or even eliminate the implicit risks of this new way of participating in the economy and exploiting intangible assets.

One of these challenges is the protection of the intellectual property rights of authors, inventors or holders of distinctive signs or new creations in a time of technological evolution where it is difficult to adopt legal mechanisms that allow controlling infringing or inappropriate uses of protected knowledge.

Comprehensive protection requires a contractual strategy and management that includes an adequate use of New Technologies such as Blockchain and Smart Contracts.

Keywords: Intellectual Property – IP, New Technologies, Digital Transformation, Blockchain, Smart Contracts, Contract management.

Introducción

La efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual (PI) radica en la estrategia utilizada de elaboración y presentación de solicitudes de registro de creaciones e invenciones, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, dicha estrategia debe acompañarse de la adecuada gestión contractual de los derechos de PI.

Para ello, se requiere de (i) la elección de figuras y vehículos contractuales idóneos acordes con el objeto o la finalidad del negocio; (ii) la construcción de acuerdos de cuya interpretación, pueda derivarse de manera clara y detallada las obligaciones y los deberes de las partes conforme al principio de buena fe, así como la inherente garantía del respeto de los derechos de propiedad intelectual objeto del consenso, sin que con ello se legitime el pacto de cláusulas que pudiesen calificarse como abusivas; y (iii) el anhelado balance de derechos alcanzado por cláusulas equilibradas y cuya forma de redacción sea fiel a las normas del derecho de competencia.

Ante las nuevas tendencias contractuales y el uso de nuevas, y ni tan nuevas, tecnologías correspondientes a la disrupción y a la conocida IV Revolución Industrial, es cada vez más frecuente encontrar quienes coinciden en que, los nuevos modelos de contratación retan a las jerarquías y a lo que tradicionalmente se reconocía como la exigencia y la presunción de la buena fe contractual como fundamento de las obligaciones que surgen de la autonomía de la voluntad de las partes. Algunos, incluso proclaman el *"code is law"*, invitando a la confianza masiva en el código más que, en las palabras y actos de quienes contratan, re-planteándose así el *pacta sunt servanda*, en el sentido de considerarse el código -más no lo acordado-, lo que realmente dictará el actuar de los contratantes, así como el devenir del negocio jurídico en cuestión.

Este escenario invita entonces a plantearse interrogantes sobre la mejor forma de gestionar y explotar los derechos de propiedad intelectual mediante los contratos sin que con ello, pueda ponerse en entredicho la voluntad de las partes, así como tampoco aquellos principios que de antaño han servido de fundamento, no solo de los contratos, sino también de las organizaciones sociales ¿Estamos acaso ante una nueva realidad que nos obliga a deconstruir los conceptos del derecho contractual? ¿O en todo caso, al tratarse de derechos inmateriales, ellos ameritan un tratamiento especializado que precisamente estaría garantizado en medio de la disrupción tecnológica?

Es ahora usual encontrar en la doctrina, tendencias que afirman que las tecnologías actuales ofrecen nuevas formas de organización social: "La confianza es la condición *sine qua non* de la economía digital, y una plataforma que permite

la colaboración segura y fiable de mucha gente encierra grandes posibilidades de conseguir una nueva forma de organización social”¹. Incluso algunos como Tim Swanson han llegado al punto de afirmar que los “contratos inteligentes o *smart contracts* eliminan la necesidad de confiar en las partes”.

No obstante, habría que tener el cuidado necesario de que la adopción de las tecnologías como herramientas en la celebración y ejecución de los contratos no ocasionen la anunciada muerte o desaparición del autor, el desvanecimiento de los titulares de signos distintivos o el olvido del inventor y demás titulares de derechos. Por el contrario, deben no solo permitir sino servir de herramienta para garantizar el *enforcement* o el debido respeto de los derechos de PI, aplicándose también medidas frente a la infracción de derechos a través de actividad ilícitas como la piratería.

La efectividad y automatización no pueden darse en perjuicio de la propiedad intelectual, y por esa razón, en este artículo mientras se exponen las tendencias actuales se busca también proponer cuáles son las medidas jurídicas idóneas para que el *registro o creación* no sea en vano y que, por ende, venga acompañado de modelos contractuales que reivindiquen a las partes y que protejan la Propiedad Intelectual de los autores, inventores o titulares de signos distintivos o nuevas creaciones.

El balance en la contratación se asegura también teniendo claro que, el ejercicio abusivo de los derechos consiste en su extralimitación más allá de su contenido. En ese sentido, el profesor Ernesto Rengifo García² al indagar sobre la naturaleza jurídica de los derechos intelectuales, cita al tratadista Franceschelli, quien expone que

“El poder jurídico que tiene el titular, por ejemplo, de un derecho de autor, es el de impedir, excluir y prohibir a los extraños el ejercicio de una actividad que queda reservada únicamente a él (...) en resumen, tanto los derechos de autor como los derechos de propiedad industrial son monopolios (...) Ellos, más que permitir, excluyen, prohíben que otro realice lo mismo. Ese *ius excludendi alios*, ese *ius prohibendi* constituye el verdadero contenido del derecho”.

-
1. Tapscott Don y Tapscott Alex, “Blockchain Revolution: How the Technology behind bitcoin is changing money, business, and the world”, Penguin Publishing group, 10 de mayo de 2016.
 2. Abogado de la Universidad Externado de Colombia donde es profesor en el área de derecho privado desde el año de 1984. Realizó estudios de posgrado en Derecho Romano en la Universidad de Roma «La Sapienza» (1985-1987) y de derechos de autor, propiedad industrial, competencia desleal y prácticas restrictivas de la competencia en el Queen Mary College-University of London (1987-1989). En el año de 1996 fue invitado al Instituto Max Planck con sede en Munich a desarrollar investigación en Patentes y Biotecnología. Tomado de: <http://rengifoabogados.com/equipo-de-trabajo/>.

De manera congruente, la doctrina ha definido las cláusulas abusivas como “aquellas estipulaciones reprobadas por el ordenamiento, en virtud del abuso de la posición dominante, cuando es empleado con exceso o anormalidad el poder de negociación para introducir en el contrato estipulaciones que generan un desequilibrio económico injusto y carente de razonabilidad”³. En ese sentido debe evitarse que tal circunstancia se produzca en perjuicio de los titulares de derechos de propiedad intelectual.

Desde hace algunos años se venían desarrollando en el sector de la PI, nuevas tecnologías que ya estaban permeando el derecho, pero con la actual situación generada por el Covid-19, la necesidad de implementación a raíz de esta y de las ventajas que ofrece, ha sido mucho mayor. Particularmente, en la forma en la que nos relacionamos y trabajamos, generando un acercamiento mayor y mucho más rápido de la sociedad a las nuevas tecnologías y a la virtualidad; lo que, sin duda, ha tenido un impacto en la forma cómo evoluciona el régimen de la PI y en cómo deben protegerse de manera integral los derechos de los autores, inventores o titulares de signos distintivos o nuevas creaciones.

Esta posibilidad generada en la tecnología abre una nueva oportunidad para la PI en el registro, en la gestión, en la explotación y en el seguimiento de los derechos de PI, pues permite la automatización de los contratos que versen sobre contenidos, signos y/o invenciones. No obstante, se reitera que, en este escenario existen algunos de los tradicionales retos jurídicos y unos cuantos nuevos frente a la adecuada protección de los derechos de exclusiva y la necesidad de armonizar las estrategias empleadas en su protección, sean éstas contractuales o registrales, no siendo estas últimas suficientes.

En una primera medida, se analizará la utilización de los sistemas *Blockchain* en la gestión de la propiedad intelectual y como resulta siendo aquella tecnología que promete transacciones más seguras y confiables y que genera la posibilidad de realizar los registros de transacciones sin la necesidad de un tercero intermediario. Aunado a que, se muestra como aquella tecnología que permite que todos los usuarios de la red creen, graben, almacenen y verifiquen la información de la transacción conjuntamente, contando con una estructura para realizar diversos servicios de aplicaciones basados en infraestructura de red distribuida, utilizando

3. Suescún, Roa Felipe. Control Judicial de las Cláusulas Abusivas en Colombia: Una nueva causal de nulidad, Revista de Derecho Privado, Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Septiembre de 2009, página 5, citado por Aragón Sandoval Johanna Milena, Tratamiento normativo en Colombia de las cláusulas abusivas en el contrato de transferencia de tecnología; Universidad Nacional de Colombia, 2014, Tesis de Maestría para presentada como requisito parcial para optar al título de: Magister en Derecho Profundización Derecho Privado Económico; Director: Oscar Lizarazo. Disponible en: <http://www.bdigital.unal.edu.co/41950/1/6701445.2014.pdf>.

tecnologías de seguridad incluyendo *Hash*, firma digital y criptografía⁴, como algunos de los elementos que alivian una de las más comunes preocupaciones de los empresarios que es la inseguridad. “La tecnología *Blockchain* fue diseñada para guardar y usar una criptomoneda llamada Bitcoin de manera segura”⁵.

Sobre este particular, el uso de la tecnología *blockchain* puede aplicarse a la implementación de forma segura de los *Smart Contracts* que ejecuten de forma automatizada, mediante códigos informáticos seguros y no manipulables, por ejemplo la transferencia de pagos en tiempo real de *royalties* o derechos de remuneración en contratos de compraventa de un producto con diseño industrial o a la reproducción de una obra digital. Así, pueden registrarse en una cadena de bloques contratos de licencia o contratos de gestión de derechos de propiedad industrial o intelectual para su gestión electrónica⁶.

Ahora, ante este escenario es necesario reexaminar y reivindicar aquellos principios que rigen la contratación tanto electrónica como la análoga aunado a la estricta aplicación de las normas relativas al derecho de la competencia, todo lo cual permitirá asegurar que los contratos para la explotación de derechos de propiedad intelectual cumplan con los objetivos de la transferencia tecnológica, la promoción de la innovación y el respeto de los derechos de los titulares.

... ¿Existe un replanteamiento del derecho de contratos con el uso de las nuevas herramientas tecnológicas en la contratación moderna?...

¿Existe un replanteamiento del derecho de contratos con el uso de las nuevas herramientas tecnológicas en la contratación moderna?

Como se mencionó de manera preliminar, el primer paso para la implementación de una adecuada gestión contractual, tan necesaria para la protección de los derechos de propiedad intelectual, es elegir aquellas figuras y vehículos contractuales que sean idóneos y estén acorde con el objeto del negocio y la intención misma de las partes que participan en él. Ahora, debe hacerse un examen sobre cuáles son los efectos de las nuevas herramientas tecnológicas como el *Blockchain*, los *Smart Contracts* y los *Non-Fungible-Tokens* (NFTs), tanto

-
4. Alvarez., L (2018) Análisis de la tecnología Blockchain, su entorno y su impacto en el modelo de negocios. <https://repositorio.usm.cl/bitstream/handle/11673/47346/3560900251199UTFSM.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
 5. Zhao, Fan, & Yan, 2016.
 6. LegalToday, & Bercovitz, R. (2019, mayo 21). El impacto de la tecnología “Blockchain” en el modo de gestionar los derechos de propiedad intelectual - LegalToday. <https://www.legaltoday.com/legaltech/novedades-legaltech/el-impacto-de-la-tecnologia-blockchain-en-el-modo-de-gestionar-los-derechos-de-propiedad-intelectual-2019-05-21/>.

en el derecho de contratos como en la gestión contractual de los derechos de propiedad intelectual.

I. El uso del *Blockchain* y los *Smart contracts* en la contratación moderna

Entrando un poco en esta materia, por un lado, tenemos el *Blockchain* que es “un sistema que permite escribir movimientos de *tokens* en un gran libro virtual que funciona a modo de libro de contabilidad para una moneda. Este libro ha demostrado ser intocable, gracias a estar completamente distribuido y constantemente actualizado con las nuevas entradas contables que se producen. Las entradas contables se agrupan por bloques antes de ser escritas en un gran libro de contabilidad que es el *blockchain*. De esta manera *blockchain* pasa a ser un gran libro de contabilidad que puede ser escrito por cualquier entidad, pero una vez escrito no puede ser modificado, aunque cualquiera puede leerlo”⁷.

Por su parte, los contratos inteligentes aun cuando existen varias definiciones en la doctrina, son considerados como un “Término utilizado para describir un código de computador que automáticamente ejecuta la totalidad o parte de un acuerdo, construido sobre una plataforma de *Blockchain*”⁸, coincidiendo en parte con la definición de “Arreglos de tipo contractual incorporados en un *software* que este último puede validar, ejecutar y grabar de manera automática en una plataforma de tecnologías de registro distribuido, tan pronto como se cumplan ciertas condiciones preprogramadas y acordadas por humanos”⁹.

... los *Smart Contracts*, entendidos como aquellos programas de informática que permiten ejecutar de manera automatizada y automática los acuerdos celebrados entre diferentes personas con fines diferentes...

Como se puede predecir desde sus mismas definiciones, ambas tecnologías, esto es (i) el *Blockchain* entendido como los libros contables que comprenden los registros de cada una de las transacciones en varios nodos de una red que se vinculan a través de las cadenas criptográficas de interconexión (*hash*) con información de entrada y salida entre cada uno de los bloques fijos debido a su secuencia

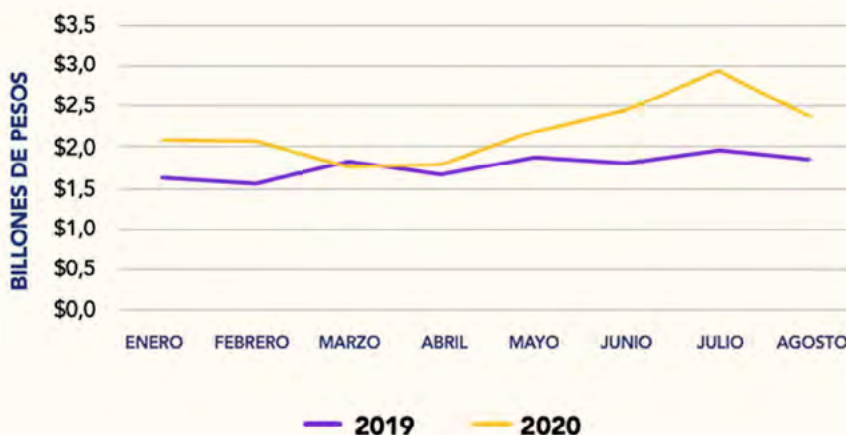
7. Lérica & Pérez, 2016.

8. Definición presentada en una publicación colegiada del Harvard Law School Forum on Corporate Governance. Tomado de: <https://corpgov.law.harvard.edu/2018/05/26/an-introduction-to-smart-contracts-and-their-potential-and-inherent-limitations/>

9. Banco Central Europeo, Legal Working Paper Series; Impact of digital innovation on the processing of electronic payments and contracting: an overview of legal risks; No. 16, Octubre 2017; página 34.

interdependiente, y cuya copia exacta es almacenada por el mismo sistema, y (ii) los *Smart Contracts*, entendidos como aquellos programas de informática que permiten ejecutar de manera automatizada y automática los acuerdos celebrados entre diferentes personas con fines diferentes, guardan una estrecha relación que, si bien contribuye al desarrollo de la tecnología, su contribución más relevante es que, facilita las transacciones y garantiza celeridad y seguridad en el desarrollo y ejecución de los negocios.

Lo anterior genera la promoción del comercio electrónico nacional e internacional, base de la economía de cualquier país, más aún cuando luego de la llegada del Covid-19, y de que, los canales digitales fueran el mecanismo de compra y venta por excelencia, las estadísticas demuestran que, la tendencia de comprar y vender a través del Internet no cesará o al menos, no volverá a estar ni cerca a los números previos a la pandemia. El caso colombiano es un claro ejemplo del incremento del uso de los canales digitales que terminó trasladando las transacciones de la mayoría de los usuarios del mundo físico al virtual, tal y como se evidencia a continuación:



Gráfica 2: Ventas a través del comercio electrónico entre enero y agosto de 2019 y 2020 ¹⁰
Fuente: Credibanco, Redeban, ACH. Elaboración de la CCCE.
Nota: Solo se incluyen TX de compra realizadas y pagadas a través de internet.

Como lo indica la anterior gráfica, y en palabras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico en su “Informe: comportamiento del *ecommerce* en Colombia durante 2020 y perspectivas para 2021”, en 2020 “entre abril y julio el comercio

10. Tomado de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Disponible en: <https://www.ccce.org.co/wp-content/uploads/2020/10/informe-comportamiento-y-perspectiva-ecommerce-2020-2021.pdf>.

electrónico creció 65,7% (una tasa mensual del 11%)”, “para julio de 2020, el número de transacciones, respecto a julio de 2019, creció 100.4%.”, y “en enero de 2019 se realizaban en promedio 176 transacciones por minuto, mientras que en julio de 2020 se efectuaron 479 transacciones de compra cada minuto”.

En este contexto, se hace más factible la celebración de *Smart Contracts*, los cuales podrían convertirse en otra de las herramientas necesarias para la adaptación de todos los empresarios al nuevo mundo globalizado y a las tendencias en las transacciones económicas y que, debido a la pandemia se ha venido transformando de forma acelerada y definitivamente generó la urgencia por implementar procesos de digitalización y automatización. La pregunta entonces es ¿Cómo se logra alcanzar la confianza entre las partes en el contexto de las transacciones electrónicas? Una de las alternativas es el *Blockchain*.

Lo primero y más importante, es partir de su definición y protección. El *Blockchain* es una base de datos descentralizada por cuanto los registros se distribuyen entre todos los nodos que componen la cadena de las transacciones de manera que, cada uno de esos nodos contiene una copia completa, íntegra y exacta de toda la red así como su historia y trazabilidad. Así, es preciso tener en cuenta que, desde el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech mediante el cual se estableció la Organización Mundial del Comercio el 15 de abril de 1994, anexo referido al Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), se previó desde el parágrafo 2 de su artículo 10 que las bases de datos se protegían por el derecho de autor, aun cuando los datos que la componen no ameriten tal protección. Y así, lo confirma la Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones en el literal II) de su artículo 4 al incluir las bases de datos como obras susceptibles de protección vía derecho de autor.

Con esto, se allana un poco más el camino a las nuevas necesidades emergentes de la sociedad de cara a la digitalización, pues las plataformas *Blockchain* además de ser eso, también constituyen las fuentes principales de la información sobre la cual se estructuran, se elaboran, se firman y se ejecutan los contratos y sobre la cual, esta intermediación artificial garantiza la observancia y el cumplimiento de las obligaciones contractuales acordadas entre las partes, incluyendo aquellas de propiedad intelectual, por cuanto al ser computacional, exacta, transparente e inmodificable, minimiza las ambigüedades y subjetividades que, preocupan en los contratos tradicionales.

Aunque usar el verbo “garantizar” para calificar los alcances de esta tecnología de cara al cumplimiento de las obligaciones, podría parecer comprometedor, apresurado y hasta arriesgado, lo cierto es que sí constituye la función

del *Blockchain*, pues al tener un registro consensuado en el que, cada nodo de la red contiene exactamente la misma información y la última versión, y cada bloque está matemáticamente vinculado al siguiente, de manera que no se puede llegar o agregar cierto punto de la cadena sin haber pasado por su exacta y precisa secuencia de información, so pena de que se altere toda la cadena, no es posible que exista una alteración, modificación, falsificación y demás actos u omisiones que fácilmente pueden presentarse en los contratos físicos. Y esto, en otras palabras, es la “garantía” de la integridad de la información que nutre cada documento contractual, y, por ende, genera certeza y seguridad jurídica a las partes contractuales, así como confianza y transparencia frente a la palabra acordada que bajo el *Blockchain* será lo que se registra como códigos y en general, mediante lenguaje de programación.

Las anteriores garantías se resumen en la reiterada frase de la doctrina “la tecnología de *blockchain* nos permite almacenar información que jamás se podrá perder, modificar o eliminar”. Aunado a esta atractiva característica que, por supuesto es pretendida por cualquier agente del mercado, otra ventaja que tiene el uso del *Blockchain* es que todos y cada uno de los nodos de la red de la cadena de información registrada, utiliza diferentes mecanismos de verificación informática como los certificados y firmas digitales mediante las cuales, se corrobora la integridad y autenticidad de los datos almacenados, y por ende se aseguran las transacciones subyacentes.

Sobre este particular, téngase en cuenta que como se mencionó arriba, tanto el *software* que sirve de base al sistema como las bases de datos generadas en *Blockchain* se entienden protegidos por el derecho de autor, y en ese sentido, una vez más, la expresión de dichos registros consecutivos no puede ser utilizada por terceros, lo cual es otro punto a favor de la protección del contenido intelectual que se comparte, transfiere, cede o vende según sea el caso.

Teniendo en cuenta que, “Cualquier tipo de información que necesite ser preservada de forma intacta y que deba permanecer disponible puede ser almacenada en *blockchain* de manera segura, descentralizada y más económica que a través de intermediarios. Además, si esa información se guarda cifrada se puede garantizar su confidencialidad, ya que solo quien cuente con la llave de cifrado pueda acceder a ella.”¹¹, ello implica que cualquier negocio, relación, proyecto,

11. Pastorino, Cecilia. *Blockchain. Qué es, cómo funciona y cómo se está usando en el mercado*. 4 Septiembre de 2018. Disponible en: <https://www.welivesecurity.com/la-es/2018/09/04/blockchain-que-es-como-funciona-y-como-se-esta-usando-en-el-mercado/>.

situación o hecho que requiera de registros, de almacenamiento o de conservación de archivos, documentos o de información en general, es decir el normal desarrollo o giro ordinario de cualquier persona, podría hacerlo a través del *Blockchain*.

A continuación, algunos ejemplos¹² de cómo el *Blockchain* transforma diariamente las transacciones en todos los sectores, incluyendo, por supuesto en la gestión de los derechos de propiedad intelectual.

1. En las operaciones de *trading*

Se considera que la implementación de un sistema de *Blockchain* para distribuir bienes, permite un control absoluto de cada una de las fases, desde la asignación de presupuesto, la distribución de los beneficios, el control de la entrega, los pagos a los comercios y los proveedores, la conversión de los *tokens* por parte de las entidades financieras, la auditoría y control. Así mismo, el uso de contratos inteligentes permite definir de forma inequívoca las reglas a las que cada tipo de usuario estará supeditado y los posibles intercambios de los distintos tipos de *tokens* entre los distintos agentes del mercado.

Un ejemplo de ello son las denominadas "*Trusted concert tickets*" que traduce entradas de conciertos confiables, para que los compradores puedan asegurarse de que la compra de un producto específico a un tercero y no directamente a través del website o el vendedor oficial, es confiable. Bajo este modelo lo que ocurre es que, el organizador del evento registra en un *Blockchain*, dicho evento, su fecha y el número de serie de cada boleto, de manera que cualquier persona puede acceder en línea, y verificar la veracidad y autenticidad del boleto objeto de dicho contrato.

En ese sentido, la primera vez que se adquiere una entrada al concierto, se le asigna a dicho boleto un código (conocido como "*address*") que, entra a ser parte de la cadena de datos a registrar en el respectivo *Blockchain* de ese boleto en particular. La persona que compra ese primer boleto recibe una clave que termina siendo, el referido *hash* del código específico del boleto, de manera que con su ingreso es la única persona que puede desbloquear el respectivo código, garantizando la integridad y secuencia de su historia, y sobretodo, pudiendo confirmar que el boleto es auténtico y que además sí es suyo. Ahora, si esa persona revende ese boleto comprado, habrá lugar a un nuevo código y una nueva clave que le será asignada al nuevo comprador, de manera que cada transacción se registra con su respectivo *address* y *hash* para poder pasar a la siguiente transacción, configurándose el *Blockchain*.

12. Chapter 3: Blockchain in Action, Tomado de: <https://www.goldmansachs.com/insights/pages/blockchain/>.

Por su parte, utilizar tecnología *Blockchain* en la cadena de suministro representa un gran avance en las industrias como actualmente se conocen, debido a que asegura la calidad de la información, a través del principio de inmutabilidad de datos, así como también la eliminación de intermediarios al momento de realizar transacciones. Esto, por cuanto al incluir la tecnología *Blockchain* dentro de una cadena de suministro¹³ se puede seguir la trazabilidad de un producto, partiendo de la adquisición de materias primas hasta la venta del producto terminado al cliente final, otorgando una visión más amplia sobre el producto que se está consumiendo tales como datos del proveedor, características de fabricación, certificado de calidad, entre otros.

Algunos como Jimmy Song, uno de los desarrolladores de *Bitcoin*, consideran que, para que estas tecnologías sean útiles y realmente se evite la necesidad de que terceros intervengan, los activos que se intercambien a través del *Blockchain* deben ser únicamente digitales y no del mundo real como una casa o un carro. Ello por cuanto al tratarse de un activo tangible y físico, será siempre necesario hacer una verificación o inspección de dicho activo. No obstante, se considera por otra parte del sector tecnológico como Federico Ast, fundador de Kleros que, esta posición no es tan acertada por cuanto esa necesidad de reconocer físicamente el bien objeto de compraventa, ocurre en la actualidad con los títulos de propiedad, los cheques, las facturas, etc., y no por ello, el registro de ese tipo de transacciones en un *Blockchain* se debe limitar y abstenerse de regularlo a través de un *Smart Contract* por ejemplo¹⁴.

... ¿Y cómo lo hace? Sirviendo de fuente y de vehículo para la ejecución de los *Smart Contracts*...

2. En los mercados financieros

El *Blockchain* también ha sido utilizado como un mecanismo para solucionar los errores, retrasos y costos en las transacciones financieras desde sus diferentes perspectivas. ¿Y cómo lo hace? Sirviendo de fuente y de vehículo para la ejecución de los *Smart Contracts*.

Estos contratos que de acuerdo con lo arriba expuesto, son códigos informáticos que describen una transacción específica y establecen las reglas para que ella pueda llevarse a cabo, los cuales son códigos que se van ubicando de

13. Scaliter, A. E. (2020). Descentralización de compra y distribución de ayuda alimentaria utilizando blockchain, contratos inteligentes y múltiples tokens fungibles. Universidad del CEMA.

14. Federico Ast. Los Contratos Inteligentes No Son "Trustless", Ni Deberían Serlo. Nov 17, 2018. Disponible en: <https://medium.com/astec/los-contratos-inteligentes-no-son-trustless-ni-deber%C3%ADan-serlo-e1c23e9d8c53>.

manera ordenada en el *Blockchain* específico después de la anterior transacción, permiten que los usuarios puedan conectarse a otros *Blockchain* donde se puede visualizar información necesaria para la ejecución del contrato como por ejemplo, para rastrear otros activos intercambiables, para realizar pagos, etc.

Y veremos cómo en palabras de Marina Echebarría Sáenz, estos contratos “operan de manera sencilla, rápida, inmodificable, con ejecución asegurada al no permitir el arrepentimiento y con la ventaja de que la operativa puede ser totalmente automatizada”¹⁵, solventando pues los problemas de los contratos tradicionales como las modificaciones unilaterales de una de las partes y/o las diferentes interpretaciones que cada parte puede darle a las reglas del contrato¹⁶.

3. Desde la perspectiva del mercado de valores

En el caso específico en el que un corredor compra acciones en nombre y por cuenta de un cliente, se observa cómo, similar a lo que ocurre con las boletas de un concierto, ambas partes de esa transacción, esto es el comprador y el vendedor de dichas acciones, tienen unas claves privadas indispensables para la ejecución del contrato. Una vez esas claves son ingresadas, la base de datos detrás de dicha transacción permite acceder a otros *Blockchain* que contienen información importante para el contrato como por ejemplo el *Blockchain* del *stock* pretendido por una parte y el *Blockchain* del pago pretendido por la otra, para efectos de verificar su disponibilidad y poder proceder con la transferencia. Característica que imprime aún más seguridad a las partes, por cuanto se confirma que la prestación y/u obligación a cumplirse por cada parte contractual se cumple en estricto sentido, previéndose cierta función de auditoría. No habrá posibilidad de que haya fondos insuficientes del comprador o de que, el activo no sea de titularidad del vendedor, sino que inmediatamente se hace la transferencia de ambos activos ubicados en diferentes *Blockchains* en beneficio de un *Smart Contract*.

“En este sentido, los smart contracts son «scripts» almacenados dentro de la cadena de bloques. Estos scripts permiten la automatización de procesos de múltiples pasos. Así, al activar el contrato inteligente, cada nodo de la red cumple una función en la ejecución del contrato”¹⁷.

15. Echebarría Sáenz, 2017, p. 71.

16. Jorge Armando Corredor Higuera y David Díaz Guzmán. “*Blockchain* y mercados financieros: aspectos generales del impacto regulatorio de la aplicación de la tecnología blockchain en los mercados de crédito de América Latina.” Artículo de investigación realizado como parte de la línea Artículo de de investigación de intervención del Estado y autorregulación, dentro de los productos de investigación desarrollados por el Observatorio de Derecho Financiero y del Mercado de Valores de la Universidad Externado de Colombia.

17. Christidis & Devetsikiotis, 2016, p. 2296.

Otros usos del Blockchain en este mercado de valores diferentes al trading de valores anteriormente ejemplificado son:

- En la banca de inversión, de forma similar a cómo se usa en el mercado de valores.
- En las operaciones de crédito, donde en palabras de Anastasiia Zemlianskaia, se puede tener la trazabilidad de una operación de crédito y se puede realizar el trámite de un crédito con garantía¹⁸.
- En el mecanismo mediante el cual se emiten los valores¹⁹, “de renta fija se puede programar el pago de capital y cupones²⁰, al igual que en la renta variable se puede establecer registros frente al cambio de propiedad y pago de rendimientos²¹.”

4. En relación con el mercado de créditos

En ese sector se ha implementado el uso de los *Blockchain* con dos propósitos: (i) ampliar la actual infraestructura de pagos global que requiere la sociedad y (ii) incrementar la inclusión financiera, de manera más rápida, menos costosa y con mayor confiabilidad. Un claro ejemplo de ello es la plataforma de soluciones de pago global Ripple que, reconoce la necesidad de contribuir en el flujo del dinero tal y como ocurre con la información en los siguientes términos:

“This new era in global finance takes shape in the Internet of Value (IoV)—a world where money moves like information does today”²².

El Banco BBVA ha reiterado en varias ocasiones que, la tecnología *Blockchain* debe ser considerada como el aliado del sector financiero de cara a la transformación digital “para aumentar la eficiencia, la seguridad y la transparencia y el recorte de costes”, sin necesidad de que se requiera la intervención de un intermediario²³.

18. (2017). La tecnología blockchain como palanca de cambio del sector financiero y bancario. (Trabajo Fin de Máster Inédito). Universidad de Sevilla, Sevilla).

19. Crosby, Nachiappan, Pattanayak, Verma, & Kalyanaraman, 2015.

20. Financial Industry Regulatory Authority, 2017.

21. Jorge Armando Corredor Higuera y David Díaz Guzmán. “Blockchain y mercados financieros: aspectos generales del impacto regulatorio de la aplicación de la tecnología blockchain en los mercados de crédito de América Latina.” Artículo de investigación realizado como parte de la línea Artículo de de investigación de intervención del Estado y autorregulación, dentro de los productos de investigación desarrollados por el Observatorio de Derecho Financiero y del Mercado de Valores de la Universidad Externado de Colombia.

22. Disponible en: <https://ripple.com/company>.

23. Disponible en: <https://www.bbva.com/es/blockchain-reescribe-las-reglas-los-servicios-financieros/>.

A través de los *Blockchain*, las entidades financieras y de crédito pueden lograr que las acciones, los bonos y las letras se intercambien a través de instrumentos *Peer-to-Peer* (P2P) - entre pares, así como facilita las inversiones de capital de riesgo. También pueden verificar la autenticidad y seguridad en la transacción.

El papel de los *Smart Contracts* a este respecto es fundamental por cuanto es a través de ellos que se logran transferencias automáticas de dinero a medida que se vayan cumpliendo las reglas comerciales y financieras registradas y acordadas entre las partes. Nuevamente ¿Cómo logran esto los *Smart Contracts*? A través de los *Blockchain* por ejemplo.

Según la reconocida banca de inversión Goldman Sachs, fuente principal de los anteriores ejemplos, la tecnología *Blockchain* tiene el potencial de cambiar la forma de comprar y vender, de interactuar con el gobierno y de verificar la autenticidad de absolutamente todo, desde los títulos de una propiedad hasta la calidad orgánica de los vegetales. Combina la transparencia del Internet y la seguridad de la criptografía con el fin de ofrecer al público, una forma de verificar la información más importante de cualquier trámite o transacción y de crear lazos de confianza, de una manera más rápida y segura²⁴.

De hecho, "También puede revolucionar el mercado de Internet de las Cosas (IoT), donde el reto recae en los millones de dispositivos conectados a Internet que deben ser gestionados por las empresas proveedoras"²⁵.

Al respecto, el experto en el impacto de la tecnología en los negocios y en la sociedad Don Tapscott, ha manifestado que, si bien el IoT es el puente mediante el cual se conecta el mundo físico con el digital, este último depende directamente de los *Blockchain*, por las siguientes razones:

"Blockchain servirá como la columna vertebral de la confianza digital y la seguridad para las interacciones, que es exactamente lo que está sucediendo en una escala cada vez más grande y próxima a ser masiva, en las aplicaciones para Internet de las Cosas. La tecnología Blockchain a menudo combinada con Inteligencia Artificial, no solo promete ser el eslabón perdido que permite el comportamiento contractual punto a punto, sin requerir que un tercero "certifique" las transacciones en Internet de las Cosas. También responde al desafío de escalabilidad, punto único de falla, sellado de tiempo, registro, privacidad, confianza y confiabilidad de una manera muy consistente".

24. Disponible en: <https://www.goldmansachs.com/insights/pages/blockchain/>.

25. Disponible en: <https://www.welivesecurity.com/la-es/2018/09/04/blockchain-que-es-como funciona-y-como-se-esta-usando-en-el-mercado/>.

Una vez más, llegamos a las mismas propuestas del *Blockchain* pero ahora a través del IoT, estas son la seguridad, la conectividad en tiempo real a la red, y los contratos inteligentes que permiten el intercambio de datos, y lo más importante, la protección de los derechos de las partes involucradas, incluyendo la propiedad intelectual²⁶.

II. En el derecho del arte – comentarios a los NFT's o al criptoarte²⁷

En medio de un contexto en el cual ya era posible encontrar transacciones electrónicas inmodificables, trazables y basadas en el sistema *blockchain* también era posible ejecutar dichas transacciones mediante archivos digitales que guardados en una billetera electrónica permitían constituirse en el mecanismo de intercambio económico y la solución de las obligaciones contractuales mediante el pago de los denominados "*Bitcoins*". Sin embargo, con los *Non-Fungible-Token* (NFT) surge la identificación de dichos *tokens* ya no con un valor asignado si no con archivos digitales correspondientes con obras que al encontrarse en la cadena de bloques se garantiza su carácter de únicas y originales. Es así como en medio de un sistema capitalista en transformación electrónica surge la posibilidad ya no solo de negociar con moneda (*bitcoin*) sino también con archivos digitales correspondientes a obras protegidas por el derecho de autor cuyo valor se encuentra garantizado por su originalidad más no por la inflación o la fluctuación de la moneda determinada por un Ente del Estado.

... Es así como en medio de un sistema capitalista en transformación electrónica surge la posibilidad ya no solo de negociar con moneda (*bitcoin*) sino también con archivos digitales correspondientes a obras protegidas por el derecho de autor cuyo valor se encuentra garantizado por su originalidad más no por la inflación o la fluctuación de la moneda determinada por un Ente del Estado...

Como lo indica el nombre, los dos aspectos más destacados de los *Non-Fungible-Token* (NFT) son que (i) no son fungibles y (ii) que son contratos inteligentes habilitados para *blockchain*, también conocidos como *tokens*. Si bien muchos

26. Tomado de: <https://blog.techdata.com/ts/latam/blockchain-e-internet-de-las-cosas-elementos-que-cambiar%C3%A1n-tu-mundo>.

27. *Non Fungible Tokens: Legal issues to be considered.* (s/f). Withersworldwide.com. Recuperado el 20 de agosto de 2021, de <https://www.withersworldwide.com/en-gb/insight/non-fungible-tokens-legal-issues-to-be-considered>.

tokens habilitados para *blockchain* están diseñados para ser anónimos, los NFT generalmente tienen algún nivel de atribución para que el mundo pueda conocer a su creador-autor y al titular-derivado. Estos comprenden todas las creaciones o activos intangibles que representen valor y que no pueda reemplazarse o modificarse como videos, fotografías, dibujos, tweets, animaciones, etc.²⁸.

Las pretensiones principales de estas herramientas son evitar la falsificación y así garantizar la obtención de recursos económicos derivados de la explotación comercial descentralizada (sin necesidad de intermediarios) de derechos de autor por parte de su titular y no por terceros que hubiesen generado copias de las obras. Desde la perspectiva de los derechos de autor, un NFT otorga una especie de recibo digital que permite la trazabilidad sobre la autoría y/o sobre la titularidad de los derechos de propiedad intelectual²⁹. En ese orden de ideas, el comprador de NFT no posee más que un hash único en la cadena de bloques con un registro transaccional y un hipervínculo al archivo de la obra de arte³⁰.

... en ocasiones puede desconocerse la identidad de los usuarios comoquiera que estos cuentan con la posibilidad de interactuar de manera anónima...

Ahora bien, aunque parecieran ofrecerse condiciones de confianza y transparencia, surgen también riesgos legales frente a la negociabilidad de los NFT's y en especial que esta se realice con el efectivo y verificable consentimiento de los titulares de derechos de autor. Ello aunado a que en ocasiones puede desconocerse la identidad de los usuarios comoquiera que estos cuentan con la posibilidad de interactuar de manera anónima, razón por lo cual será difícil determinar quién sería el extremo pasivo de una posible acción por infracción de derechos de autor.

III. En la gestión y en la protección de la propiedad intelectual

La tecnología hasta aquí expuesta tiene entre otras utilidades³¹, cumple con varias finalidades como:

28. McAvoy, D. (2021) What the heck is an NFT? Jdsupra.com. de <https://www.jdsupra.com/legalnews/what-the-heck-is-an-nft-4568426/>

29. L. Lewis., Owen J., Frasher Hamish F., Dighe., R (2021) Non-fungible tokens (NFTs) and copyright law.Twobirds.com. <https://www.twobirds.com/en/news/articles/2021/australia/non-fungible-tokens-nfts-and-copyright-law>

30. Van Meerbeke Gabriel Ortiz; ¿Qué son los NFTs...La revolución del arte o una moda más?, El Nuevo Siglo, Disponible aquí: <https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-24-2021-que-son-los-nfts-la-revolucion-del-arte-o-una-moda-mas>.

31. Tomado de: https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2018/01/article_0005.html.

- Generar pruebas confiables de paternidad, originalidad y no falsificación de las obras y demás creaciones, invenciones y diseños;
- Hacer registros y gestionar los derechos de propiedad intelectual mediante la automatización de la ejecución y de los pagos en contratos de explotación comercial como lo son las licencias;
- Lograr la gestión y las pruebas frente a los usos efectivos de los signos distintivos; y
- Permitir que los autores y/o titulares cuenten con una detección automática y efectiva de copias ilegítimas.

En conclusión, no es nuevo que la tecnología sirve para articular las relaciones contractuales, así como tampoco es nuevo el término *Smart Contracts*, un hito importante es que la nueva tecnología *Blockchain* respalda directamente el uso de los *Smart Contracts* que desde tiempo atrás venía siendo considerado como una necesidad de la sociedad, pero ahora, con el desarrollo del *Blockchain*, es una realidad que además, es aplicable al derecho de propiedad intelectual como garantía y seguridad jurídica frente al cumplimiento de las obligaciones y el respeto de los derechos de los autores, inventores, diseñadores, creadores, etc.

Dicho respaldo o la materialización del uso de los *Smart Contracts* en una adecuada forma se debe a que, junto con el *Blockchain*, logra registrar en un libro digital, situaciones específicas predeterminadas de mutuo acuerdo por las mismas partes de un contrato, creando conjuntos de instrucciones que serán ejecutados y validados a través de un código, de manera que tan pronto acaezca u ocurra alguna de dichas situaciones, se activa de manera automática, facilitando la ejecución contractual, evitando la intervención de intermediarios y la causación de costos. Como “un mecanismo de autoayuda y evitan la necesidad de acudir al sistema jurisdiccional para la satisfacción de intereses”³², que, no sólo mitiga los típicos riesgos de una relación contractual, sino que reduce los futuros costos y tiempo a invertir en requerimientos, notificaciones, defensas, abogados, costas judiciales, etc.

Por lo pronto, y atendiendo a que estas tecnologías no se encuentran reglamentadas como corresponde al menos en América Latina, por diferentes

32. *Blockchain* y contratos inteligentes: aproximación a sus problemáticas y retos jurídicos. Jorge Alberto Padilla Sánchez. Revista de Derecho Privado, issn: 0123-4366, e-issn: 2346-2442, n.º 39, 2020, 175-201. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/rdp/n39/0123-4366-rdp-39-175.pdf>.

causas como fallas en el sistema legislativo o aspectos culturales y políticos, resulta fundamental que la implementación y el uso de los *Smart Contracts* a través de los *Blockchain* se realice de manera prudente, precavida e integral. Esto quiere decir que, si bien es claro el portafolio de ventajas que ofrece esta tecnología que en general promete minimizar los riesgos comunes presentados en las transacciones tradicionales, es necesario que (i) se evalúen los riesgos legales consecuenciales como la observancia de las normativas nacionales aplicables a cada país involucrado en la transacción y aquellas relativas a la sana y leal competencia, y (ii) que se sea exhaustivo en la redacción de las reglas acordadas entre las partes porque serán esas las registradas en la cadena de bloque y serán esas las que registrarán de manera automática y objetiva la ejecución del contrato, incluyendo la relativa a la protección intelectual.

... es necesario que (i) se evalúen los riesgos legales consecuenciales como la observancia de las normativas nacionales aplicables a cada país involucrado en la transacción y aquellas relativas a la sana y leal competencia, y (ii) que se sea exhaustivo en la redacción de las reglas acordadas entre las partes porque serán esas las registradas en la cadena de bloque y serán esas las que registrarán de manera automática y objetiva la ejecución del contrato, incluyendo la relativa a la protección intelectual...

Como se mencionó preliminarmente, actualmente es muy usual encontrar en la doctrina, tendencias que afirman que las tecnologías actuales ofrecen nuevas formas de organización social en los siguientes términos:

“La confianza es la condición sine qua non de la economía digital, y una plataforma que permite la colaboración segura y fiable de mucha gente encierra grandes posibilidades de conseguir una nueva forma de organización social”³³.

Incluso algunos como Tim Swanson han llegado al punto de afirmar que los “contratos inteligentes o *smart contracts* eliminan la necesidad de confiar en las partes”. No obstante, se sugiere tener siempre en cuenta a la hora negociar los términos que se incluirán en los códigos del *Blockchain* que, si bien este último funciona como servidor de confianza, ello no significa que elimine por completo

33. Tapscott Don y Tapscott Alex, “*Blockchain Revolution: How the Technology behind bitcoin is changing money, business, and the world*”, Penguin Publishing group, 10 de mayo de 2016.

la confianza típica que surge entre las partes de una relación contractual, sino que reduce aquella confianza necesaria para realizar transacciones³⁴.

En ese mismo orden de ideas, Federico Ast de KLEROS considera que de hecho, la característica “*trustless*” absoluta no es un requisito de los *Smart Contracts*, y que por eso, su función debe limitarse únicamente a minimizar la cantidad de confianza necesaria, y no a eliminarla por completo que por demás, es imposible.

El mismo citado Szabo, creador de los *Smart Contracts*, hablaba de la necesidad de terceras partes de confianza en el funcionamiento de los contratos inteligentes. Sobre todo, porque siempre se presentarán particularidades que no pueden ser leídas por un código y de las cuales depende la ejecución del contrato en cumplimiento de todos los acuerdos de las partes involucradas.

Lo cierto es que la confianza se garantiza mediante el cumplimiento de principios generales de los contratos y del derecho de autor, con ello entonces la conclusión no podría ser otra que la de reivindicar a las partes como dueñas de su contrato y a los principios que rigen las relaciones basadas en la confianza y en la buena fe. Ello aunado a la elección de figuras y vehículos contractuales que no solo sean idóneos, sino que también vayan acorde con el objeto o la finalidad del negocio, y particularmente la intención que tiene el autor y/o el titular de los derechos de propiedad intelectual, son los elementos clave a considerar en la contratación moderna. Se reitera en ese sentido, el cuidado necesario que se debe tener al momento de adquirir, adoptar e implementar las tecnologías como herramientas en la celebración y ejecución de los contratos, verificando muy cuidadosamente que dichos mecanismos, (i) no ocasionen la desaparición del autor, el desvanecimiento de los titulares de signos distintivos o el olvido del inventor y demás titulares de derechos, (ii) sirvan además para aplicar medidas frente a la infracción de derechos a través de actividad ilícitas como la piratería, y (iii) contengan en sus respectivos códigos a registrar en la cadena de datos de la determinada transacción, la real intención de las partes contractuales frente a sus derechos de propiedad intelectual, con el fin de garantizar su *enforcement* y debida observancia.

Lo anterior, por cuanto la creación, el uso o el registro de los activos protegidos por la propiedad intelectual no terminan siendo suficientes para asegurar su adecuada protección y requieren ir acompañados de aliados tecnológicos que permitan realizar la gestión contractual que las partes esperan.

34. Federico Ast. *Los Contratos Inteligentes No Son “Trustless”, Ni Deberían Serlo*. Nov 17, 2018. Disponible en: <https://medium.com/astec/los-contratos-inteligentes-no-son-trustless-ni-deber%C3%ADan-serlo-e1c23e9d8c53>.

IV. La construcción de acuerdos que respeten el principio general de buena fe y demás principios de la contratación electrónica

Como se observa, si bien los *Smart Contracts* buscan satisfacer los intereses y necesidades de las partes del contrato, disminuir los riesgos típicos de los contratos tradicionales, minimizar la necesidad de terceros intermediarios fiables y disminuir la confianza requerida entre las partes por cuanto su ejecución es automatizada y automático en cumplimiento con los códigos acordados y registrados en la cadena de datos, esto no puede generar el desvanecimiento de los conceptos tradicionales y fundantes de la teoría general de los contratos que bajo, toda circunstancia son de obligatorio cumplimiento. **¿Estamos acaso ante una nueva realidad que nos obliga a deconstruir los conceptos decantados por el derecho contractual?** ¿O en todo caso, al tratarse de derechos inmateriales ellos ameritan un tratamiento especializado que precisamente es garantizado en medio de la disrupción tecnológica?

... ¿Estamos acaso ante una nueva realidad que nos obliga a deconstruir los conceptos decantados por el derecho contractual?...

Entre sus disposiciones mandatorias se encuentra la buena fe contractual, la cual conlleva una serie de deberes objetivos para las partes en todas las etapas del contrato, desde la negociación, la celebración, la ejecución y la terminación del contrato que, debe aplicarse y respetarse incluso en las nuevas tendencias de contratación moderna como los *Smart Contracts*. Y no solo porque así lo disponga la legislación, sino también la jurisprudencia y la costumbre mercantil que emana de cada tipo contractual, pues todo el desarrollo de la tipicidad contractual no puede ser inobservado por tratarse de un contrato de ejecución automática.

En ese sentido, se resalta que, independientemente del mecanismo que se utilice para su creación y archivo, no deja de contener un acuerdo de voluntades que es la fuente de derecho principal de esa relación subyacente, lo que en otras palabras es un contrato. Por lo que, las obligaciones secundarias o accesorias que se derivan de la buena fe bajo un contrato tradicional se extienden también a los *Smart Contracts* y de ello, se debe dejar constancia en el código o lenguaje computacional en el que se expresen las intenciones, derechos, deberes y responsabilidades de las partes, tal y como lo expresa en los siguientes términos el autor del libro "*Smart contracts and the cost of inflexibility*", Sklarorff, J³⁵:

35. Julián Leonardo Hernández Díaz. Decodificando el smart-contract: naturaleza jurídica y problemas de uso. Revista Estudiante de Derecho Privado. Universidad Externado de Colombia. Disponible en: <https://red.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/48/2019/12/Art%C3%ADculo-Julian.pdf>.

“Esto impele a las partes a ser acuciosos (a un nivel máximo) en la descripción de las prestaciones a realizar; descripción que también debe hacerse de forma concreta y clara, de manera que la comprobación de las prestaciones (o transacciones) sea patente para los usuarios de la cadena de bloques y que lo descrito no pueda manipularse a través de maniobras interpretativas”

Algunas de dichas obligaciones que se reitera, aplican y deben ser incluidas en la estructuración de la adecuada gestión contractual mediante el uso de nuevas tecnologías son, entre otras:

- El deber de entregar información veraz y completa,
- La diligencia *in contrahendo* y cuidado especial según el tipo de contrato, el objeto y los activos objeto del mismo y el estándar de buen hombre de negocios,
- La consideración y el consejo recíproco para la protección de interés mutuos,
- El deber de custodia y cuidado en caso de que ello se requiera,
- El deber de secreto y guardar estricta confidencialidad sobre la información relacionada directa o indirectamente con el contrato, y
- El respeto de la normativa aplicable en general y del derecho de propiedad intelectual, entre otros.

En consonancia con lo expuesto, los contratantes deberán continuar guardando sus deberes de lealtad y buena fe contractual, pues en todo caso “la *bona fides*” comporta, además, adoptar en el cumplimiento del propio compromiso una conducta leal, propia de una persona honesta, que atienda los especiales deberes de conducta que se deriven de la naturaleza de la relación jurídica y de las finalidades perseguidas por las partes, lo que impide desconocer los postulados mínimos de cualquier tipo de contratación privada, sea nacional o internacional³⁶.

Además de la buena fe, existen otros principios que también son aplicables, y sobre el particular autores como Erick Rincón sostienen que a las relaciones contractuales comentadas les rige los principios de (1) Equivalencia funcional de los mensajes de datos; (2) Neutralidad Tecnológica; (3) No alterabilidad del

36. Neme V., Martha L. La buena fe en el Derecho Romano – Extensión del deber de actuar conforme a buena fe en materia contractual. Colombia. Universidad Externado. 2016. P 165.

derecho preexistente de obligaciones y contratos y (4) Libertad contractual. Aquí se examinan algunos de manera breve. En cuanto al primer principio, efectivamente todas las transacciones y elementos jurídicos, probatorios, documentales, entre otros, que se encuentren en las transacciones electrónicas tienen el mismo valor funcional que en el mundo análogo. Así, tanto los mensajes de datos como la firma electrónica tienen los mismos efectos. De la aplicación del concepto “neutralidad tecnológica” acuñado en 2003 por el profesor de la Universidad de Columbia, Tim Wu, los proveedores de servicios de internet y los gobiernos deben garantizar un tratamiento igualitario de todos los datos que circulan en la red. Así, entonces, no es posible hacer distinciones de precio o de contenido de acuerdo con el usuario, el sitio web que contiene los datos, la plataforma, la modalidad de comunicación o lo que se transmite al usuario.

... a las relaciones contractuales comentadas les rige los principios de (1) Equivalencia funcional de los mensajes de datos; (2) Neutralidad Tecnológica; (3) No alterabilidad del derecho preexistente de obligaciones y contratos y (4) Libertad contractual...

Teniendo en cuenta que, la buena fe que también debe observarse en estricto sentido en los *Smart Contracts*, y que ella contiene un carácter subjetivo que no es verificable a través de las tecnologías, algunos consideran que el uso de contratos inteligentes al menos por ahora, que no existe una normativa clara, se debería limitar para contratos en los que el seguimiento y verificación de su ejecución sea posible realizarlo a través de la automatización y objetividad de la informática y la tecnología.

Al respecto, conviene indagar sobre el rol del ser humano y sobre si éste sigue siendo requerido con el uso de las Nuevas Tecnologías. Al respecto Abramowicz, al reconocer la existencia de vacíos en todos los contratos y su necesidad de ser completados, sostiene que “al destacar el elemento de «juicio» que suele ser necesario para «completar» los contratos: «hasta que los programas de computadora puedan exhibir inteligencia artificial, carecerán de juicio. Por ejemplo, no podrán determinar si se han cumplido las disposiciones vagas del contrato. Las criptomonedas no pueden resolver el problema de los contratos incompletos, y mientras los contratos sean incompletos, harán falta seres humanos para resolver las ambigüedades”³⁷.

37. Abramowicz, Michael. 2016. «Cryptocurrency-Based Law». *Arizona Law Review* 58(2), 359.

En este orden, se evidencia que a pesar de que la tecnología detrás de los *Smart Contracts* se traduce en la automatización y ello ha reducido de forma considerable el número de controversias que se presentan entre sus partes contractuales, eventualmente se presentan diferencias entre las partes o resultan ambigüedades frente a los hechos ocurridos. Lo anterior, por cuanto siempre habrá riesgos como posibles fallas en la programación, errores en las fuentes (Oráculos), fallas en la confidencialidad de los datos, casos de imprevisión contractual, resolución o nulidad y/o duda sobre la observancia de la referida buena fe contractual que, pueden no ser resueltos de manera directa entre las partes, y requieren de un tercero imparcial que proponga alternativas de solución de diferencias y/o las determine.

... Es evidente que existirán circunstancias en las cuales jurídicamente será necesaria la intervención de un tercero, y particularmente un juez...

Es evidente que existirán circunstancias en las cuales jurídicamente será necesaria la intervención de un tercero, y particularmente un juez, como ocurriría, por ejemplo, en situaciones en las causales ante vicios del contrato sea requerida la declaratoria de nulidad del mismo. Lo propio sucede frente a la revisión del contrato y a su eventual resolución, adicionado a aquellas situaciones en las que se requiere corroborar el cumplimiento de condiciones, deberes o especificaciones que requieren de cierta verificación material que no es posible realizar a través del *Blockchain*.

En estos casos, estas nuevas tecnologías no se han quedado atrás, de manera que en el desarrollo de sus plataformas sobre las cuales se registran los datos de los *Smart Contracts*, han previsto estas eventualidades y han incluido soluciones tecnológicas y jurídicas que, permiten que al incluirse una cláusula compromisoria por ejemplo, y una vez se presente un evento en el que haya diferencia entre las partes, se puedan activar mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC) como el arbitraje, y como ejemplo de ello, está KLEROS³⁸ construido sobre la tecnología Ethereum, y cuya autoejecución se basa en la teoría de juegos³⁹.

Lo importante aquí es que, la relación contractual seguirá estando regulada por los códigos, y que la opción de que un tercero intervenga en ciertos casos ello no implica que, ese tercero esté a cargo de la vigilancia y seguimiento de la ejecución y el cumplimiento contractual.

38. Clément Lesaege, Federico Ast, and William George, Kleros; Short Paper v1.0.7; septiembre de 2019.

39. Tomado como referencia de: <https://apex.aero/articles/kleros-blockchain-justice-system-affect-passenger-claim-arbitration>.

Por ello, la sugerencia de este artículo y el segundo paso para la debida protección de los derechos de propiedad intelectual consiste en buscar construir acuerdos que se puedan interpretar fácilmente o contemplar clara y expresamente las obligaciones y deberes de las partes en virtud del principio general de buena fe, de tal forma que verificar su cumplimiento sea posible gracias a los registros contenidos en la cadena de bloques, por cuanto como se dijo, no son susceptibles de modificación y/o manipulación.

... consiste en buscar construir acuerdos que se puedan interpretar fácilmente o contemplar clara y expresamente las obligaciones y deberes de las partes en virtud del principio general de buena fe...

V. La inclusión de un balance derechos que se ajuste al derecho de la competencia

En este acápite se hace una presentación general de los elementos normativos, conceptuales y jurisprudenciales a considerar en la celebración de contratos para la gestión y explotación de los derechos de propiedad intelectual con el fin de alcanzar el balance de derechos, en especial entre la (PI) y el derecho de la competencia para que con ello también se promueva la innovación. Así, los contratos consisten en los mecanismos idóneos para darle luz a la frase de Geoffrey Manne para quien “la innovación impulsa la competencia y a su vez, la competencia estimula la innovación”⁴⁰.

En Colombia la aplicación del artículo 14 de la Ley 256 de 1996, norma que regula y tipifica las conductas de competencia desleal en el país, supone que la imitación de prestaciones mercantiles esté permitida, siempre y cuando no exista un derecho de propiedad intelectual sobre las mismas. En consecuencia, a nivel jurisprudencial, la barrera entre el derecho de la competencia y la propiedad intelectual se encuentra rigurosamente delimitada; así las cosas, no es posible conceder derecho de exclusiva por medio de las decisiones judiciales y como consecuencia, si no existe tal derecho de exclusiva, no se puede restringir la imitación. Lo anterior aplica tanto para el ámbito de signos distintivos como para el de las nuevas creaciones o patentes, por lo cual resulta importante reiterar el principio según el cual las ideas no son susceptibles de protección jurídica por la propiedad intelectual.

40. Manne G. A. and Wright J.D. Competition Policy and Patent Law Under Uncertainty: Regulating Innovation, edited by G.A. Manne and J.D. Wright. Traducción libre de: “innovation drives competition and competition is in turn driven by innovation.” 2011, Cambridge University Press.

Ahora bien, la imitación se considera como un factor que genera y promueve mayor competencia, circunstancia que no ocurre cuando en el ejercicio de las acciones quien reclama fundamenta sus argumentos o en la inexistencia de derechos de exclusiva o en la extralimitación de estos. No obstante, el examen debe ser cuidadoso con el fin de que el balance sea efectivo y no que se simule uno en perjuicio de los titulares de derechos. Así lo expresó la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala Civil, en la Sentencia del 19 de diciembre de 2005, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena. Exp. 4018. De este pronunciamiento se extrae el siguiente fragmento que resulta fundamental para la interrelación entre el derecho de la competencia y el de la propiedad intelectual:

“[...] cuando no existen, o han expirado, derechos de exclusividad derivados de la propiedad industrial –y esta premisa es particularmente trascendente–, no es posible prohibir, meramente por ser tal, la imitación de una prestación mercantil, habida cuenta que, de un lado, se tornaría inútil la regulación relativa a la concesión de los derechos de exclusividad, que suele ser de carácter temporal y restrictiva en la materia, para dar cabida, por vía de una supuesta prohibición derivada de los supuestos mandatos de competencia desleal, a una protección superlativa y perpetua, con la concerniente formación de monopolios no solo no amparados por la ley, sino, en principio, repudiados por ella, amén que se vulneraría la reglamentación de los derechos de exclusividad inherentes a la propiedad industrial en la medida en que por la senda de una hipotética proscripción de la competencia desleal se podría obtener la protección de creaciones que son dominio público por carecer de los requisitos exigidos por esa normatividad (v. gr., los relativos a la novedad de la creación o a la actividad inventiva del autor, etc.), sin olvidar que se pondría en entredicho la seguridad jurídica, toda vez que los competidores no sabrían a qué atenerse pues la regla en el punto es que una creación puede ser libremente imitada a menos que goce de un derecho de exclusividad”.

En cuanto a la Comunidad Andina de Naciones y de cara a la regulación de las prácticas restrictivas de la competencia, el artículo 7 de la Decisión 608 de 2005 de la CAN define las conductas restrictivas a la libre competencia como: “[...] aquellos acuerdos que tengan como propósito o el efecto de: a) fijar directa o indirectamente precios u otras condiciones de comercialización; b) restringir la oferta o demanda de bienes o servicios; c) repartir el mercado de bienes o servicios; d) impedir o dificultar el acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales en el mercado; o; e) establecer, concertar o coordinar posturas, abstenciones o resultados en licitaciones, concursos o subastas públicas”.

Ahora, en el artículo 8 de la misma se consagraron de manera expresa y específica las conductas que, por su naturaleza, deben ser consideradas contrarias a la libre competencia y que, por ende, se encuentran incluidas dentro de la definición y fines consagrados en el artículo 7 transcrito:

“[...] a) la fijación de precios predatorios; b) la fijación, imposición o establecimiento injustificado de la distribución exclusiva de bienes o servicios; c) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o arreglo al uso comercial, no guarden relación con el objeto de tales contratos; d) la adopción de condiciones desiguales con relación a terceros contratantes de situación análoga en el caso de prestaciones u operaciones equivalentes, colocándolos en desventaja competitiva; e) la negativa injustificada, a satisfacer demandas de compra o adquisición, o a aceptar ofertas de venta o prestación, de productos o servicios; f) La incitación a terceros a no aceptar la entrega de bienes o la prestación de servicios; a impedir su prestación o adquisición; o, a no vender materias primas o insumos, o prestar servicios, a otros; y, g) aquellas conductas que impidan o dificulten el acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales en el mercado por razones diferentes a la eficiencia económica”.

Obsérvese que, las conductas descritas se encuentran consagradas de manera general y sin especificación alguna, pudiendo entrar dentro de su definición cualquier conducta, siempre y cuando se encuentre destinada a cumplir con los objetivos que la norma enunciada.

Las disposiciones de las normas de la CAN acogieron un sistema de regla *per se*, según la cual solo podrá tildarse una conducta como anticompetitiva cuando cumpla con las características señaladas y se centre en los objetivos consagrados de manera expresa. Sin embargo, resulta interesante revisar el contenido del artículo 6 de la misma decisión; en este se evidencia la aplicación de la regla de la razón y hace necesario analizar, caso por caso, la razonabilidad de los acuerdos y sus beneficios económicos y sociales con el fin de excluir la aplicación de las normas de competencia en casos específicos. Así, aun cuando se señalen las pautas por las cuales determinada conducta deba entrar en la categoría de anticompetitiva, los países miembros le podrían excluir del control de las autoridades de la competencia cuando sus efectos resulten benéficos para el desarrollo económico y progreso tecnológico del Estado en cuestión, de regiones deprimidas o de actividades económicamente sensibles.

En efecto, dicha disposición reguló lo siguiente:

[...] los países miembros podrán establecer excepciones en la aplicación de la normatividad en materia de protección y promoción a la libre competencia, siempre y cuando la conducta se haya desarrollado con ocasión del cumplimiento de objetivos establecidos normativamente en la política económica de un país y que [...] cumplan con las siguientes condiciones: a) Que reporten beneficios significativos al desarrollo de la producción, procesamiento, distribución o comercialización de bienes o servicios, o fomenten el progreso tecnológico o económico. b) Que signifiquen el otorgamiento de condiciones preferenciales a regiones deprimidas o actividades económicamente sensibles o, en cualquiera de los casos, en situación de emergencia; c) Que no conlleven a dichos agentes económicos, la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de la producción, comercialización o distribución de los bienes o servicios de que se trate; y d) Que sean concordantes con el ordenamiento jurídico andino.

Aunado a lo anterior, en materia de acuerdos cuyo objeto sea la importación de tecnología externa, la Decisión 291 de 1991 otorga a los Estados miembros la posibilidad de prohibir la inclusión de cláusulas con las siguientes características y objetivos:

- Cláusulas en virtud de las cuales el suministro de tecnología o el uso de una marca, lleve consigo la obligación para el país o la empresa receptora de adquirir, de una fuente determinada, bienes de capital, productos intermedios, materias primas u otras tecnologías o de utilizar permanentemente personal señalado por la empresa proveedora de tecnología;
- Cláusulas conforme a las cuales la empresa vendedora de tecnología o concedente del uso de una marca se reserve el derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos que se elaboren con base en la tecnología respectiva;
- Cláusulas que contengan restricciones referentes al volumen y estructura de la producción;
- Cláusulas que prohíban el uso de tecnologías competidoras;
- Cláusulas que establezcan opción de compra, total o parcial, en favor del proveedor de la tecnología;
- Cláusulas que obliguen al comprador de tecnología a transferir al

proveedor, los inventos o mejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha tecnología;

- Cláusulas que obliguen a pagar regalías a los titulares de las patentes o de las marcas, por patentes o marcas no utilizadas o vencidas; y
- Otras cláusulas de efecto equivalente.
- Salvo casos excepcionales, debidamente calificados por el organismo nacional competente del país receptor, no se admitirán cláusulas en las que se prohíba o limite de cualquier manera la exportación de los productos elaborados en base a la tecnología respectiva.

En ningún caso se admitirán cláusulas de esta naturaleza en relación con el intercambio subregional o para la exportación de productos similares a terceros países.

Sin embargo, la Resolución 000062 de 2014 que expidió la DIAN en Colombia, por medio de la cual se reglamenta y se establece la forma, contenido y términos para el Registro de los Contratos de Importación de Tecnología ante esta entidad, no regula qué cláusulas se deben proscribir o sancionar por constituir un abuso de posición de dominio o una obstrucción de la competencia. Así las cosas, para ejercer el control que le corresponde a cláusulas de este tipo, fundamentadas en el derecho de la competencia, se deben aplicar las decisiones de la CAN comentadas previamente (291 de 1991; 486 de 2000 y 608 de 2005), las cuales – como se pudo observar a raíz de las normas transcritas– acogieron una regulación amplia que pareciera corresponder a un modelo de competencia según la regla de la razón, es decir, aquella según la cual cada caso se debe resolver según su naturaleza fáctica y no por corresponder a una conducta tipificada de manera específica y expresa.

Adicionalmente, además de las disposiciones de la Decisión 291, el artículo 58 de la Decisión 486 también prevé el control de los contratos de transferencia de tecnología, de esta manera le otorga a las autoridades nacionales la facultad de negarse a realizar el registro de contratos de transferencia de tecnología cuando no se ajusten al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías –es decir el régimen consagrado en la Decisión 291–, o que no se ajusten a las disposiciones comunitarias o nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia.

Ahora bien, sobre el particular es menester precisar que dicha decisión de la CAN solo establece el control de las cláusulas contractuales como condición para el registro de los contratos de transferencia de tecnología que integren cláusulas contrarias al derecho de la competencia o a las prohibiciones legales; no se establece en esta normativa cuál sería la función que habría de cumplir el derecho de la competencia y si en una controversia contractual sería procedente declarar el abuso de posición de dominio a la parte que impuso las condiciones a censurar o invalidar. De lo anterior deriva la necesidad de acudir a las reglas generales del derecho de la competencia con el fin de dar solución a las controversias en las cuales se advierta una posible situación de abuso de posición de dominio.

VI. La colaboración empresarial y *pools* de patentes en la gestión contractual

Las empresas especializadas que desarrollan su ventaja competitiva en un área específica y le sacan partido mediante la concesión de licencias sobre sus tecnologías, forman la base y fomentan la práctica de la innovación colaborativa. El Sr. Rosenberg de Qualcomm, señala que “el modelo de negocio de Qualcomm –conceder numerosas licencias sobre nuestra tecnología y reinvertir en I+D– está facilitando el éxito de muchas otras empresas de la cadena de valor del sector de la comunicación inalámbrica”. Añade que “la amplia difusión de las invenciones de Qualcomm ha generado competencia entre los prestadores de servicios y los proveedores de dispositivos, lo que ha aumentado las posibilidades de elección de los consumidores y ha abierto nuevas oportunidades económicas a empresas de otros sectores relacionados”.

Los consorcios para la explotación de patentes consisten en contratos de licencia entre dos o más partes cuando dos o más entidades controlan un grupo de patentes sobre elementos necesarios para producir un medicamento. Los consorcios para explotación de patentes se podrían interpretar a favor o en contra de la competencia, dependiendo de los términos acordados entre las compañías involucradas y quien esté a cargo de la administración del Consorcio.

Monica Armillota, en su libro “Technology Pooling Agreements: promotin patent Access through Collaborative IP Mechanisms”, sostiene que son los consorcios de patentes o patent pools la infraestructura idónea para garantizar no solo la inclusión de todos los actores del mercado sino también que dicha estrategia comercial permita la reducción en costos que podrían ocasionarse en un esquema que requiera múltiples negociaciones. En efecto, figuras como las licencias cruzadas implican negociaciones individuales que a su vez generan el pago de regalías que cada uno de los titulares de derechos cobra.

Mediante los consorcios de patentes se facilita la negociación y gestión de dicho recurso económico entre los diferentes titulares de patentes, permitiendo que todos los miembros del consorcio puedan acceder a invenciones requeridas para el desarrollo de sus propias invenciones. Estos consorcios se están conformando alrededor de estándares tecnológicos.

Sobre la importancia que adquirieron los estándares tecnológicos el profesor Jorge L. Contreras sostiene lo siguiente:

El carácter global de los mercados tecnológicos subraya la importancia de los estándares de interoperabilidad técnica que incluyen protocolos y tecnologías como Wi-Fi y Bluetooth (redes inalámbricas), 4G LTE (telecomunicaciones inalámbricas), DVD y Blu-Ray (almacenamiento de medios digitales) y MP3 / MP4 (codificación de contenido digital). Estas normas permiten que los productos y componentes fabricados por proveedores de todo el mundo funcionen juntos sin personalización ni interacción de empresa a empresa. Estudios recientes [(Ernst et al. 2014)] han demostrado que las normas contribuyen en gran medida al crecimiento económico y al desarrollo.

Contreras trae a colación los principales estándares existentes y las Organizaciones de estandarización (SSO) que los establecen⁴¹.

... Cuando se clasifica una patente como estándar tecnológico y por ende, como patente esencial, el valor de dicha invención incrementa de manera inmediata...

Así, y con ocasión de los procesos de normalización⁴² en la producción y generación de productos tecnológicos surge el concepto de “patente esencial”, es decir aquella tecnología que, protegida por patente, resulta indispensable para el cumplimiento y la aplicación de los estándares generados a raíz de dichos procesos

41. Ibidem.

42. León y León Durán Gustavo; Patentes esenciales y libre competencia, Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIFI), Derechos Intelectuales; página 71; 2017; Disponible en: https://gallery.mailchimp.com/e2dad1e36cd8957153a70f715/files/3b2efd64-21b9-4241-88ab-ec1cb2ef29a1/Derechos_Intelectuales_23_ASIFI.pdf?mc_cid=876eedd244&mc_eid=34561df45d. Proceso de normalización ha sido definido así: “proceso de formular y aplicar reglas con el propósito de realizar en orden una actividad específica para el beneficio y con la obtención de una economía de conjunto óptimo teniendo en cuenta las características funcionales y los requisitos de seguridad. Se basa en los resultados consolidados de la ciencia, la técnica y la experiencia. Determina no solamente la base para el presente sino también para el desarrollo futuro y debe mantener su paso acorde con el progreso”. Definición elaborada por el Organismo Internacional de Normalización o International Organization for Standardization (ISO), [en línea]. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <https://www.iso.org/home.html>.

de normalización. De esta manera, para fabricar productos que cumplan con normas técnicas y estándares tecnológicos reconocidos, se hace necesario que los competidores adquieran licencias sobre dicha "patente esencial", lo cual se puede realizar mediante consorcios o de manera individual.

Cuando se clasifica una patente como estándar tecnológico y por ende, como patente esencial, el valor de dicha invención incrementa de manera inmediata; de ahí que el interés de los titulares de patentes sea que su tecnología sea catalogada como esencial.

En el reporte que realizó la Comisión Europea en el 2017 acerca de las patentes esenciales y los consorcios de estandarización, resaltó la importancia de los estándares tecnológicos para la economía de la Unión Europea, y en especial para el desarrollo del internet de las cosas. Al respecto, la Comisión señala lo siguiente:

La digitalización de productos y servicios puede agregar más de 110.000 millones de euros en ingresos a la economía europea por año durante los próximos cinco años. La capacidad de los dispositivos y sistemas conectados para trabajar juntos es crucial para maximizar este potencial económico. Sin la interoperabilidad, habilitada por estándares, el 40 % de los beneficios potenciales de los sistemas de IoT no se obtendrían. Sin la estandarización formal y los SEP, no habría, por ejemplo, vehículos conectados. Tampoco sería posible realizar tele-diagnóstico u operaciones remotas con hospitales distantes o intercambiar información del paciente⁴³.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión también señala los problemas que se generan al licenciar dichas tecnologías esenciales por los altos costos y precios impuestos; asimismo reconoce que en la actualidad no existe una regulación clara sobre la definición de los términos de una licencia justa ni tampoco acerca de lo que debe o no considerarse una patente esencial. Al respecto, la Comisión señala que quizás los consorcios o *pools* de patentes son las figuras adecuadas para superar los inconvenientes generados a raíz de la licencia individual; a juicio del informe emitido por la Comisión, estos esquemas de contratación permitirían una regulación suficiente y clara de la gestión de las tecnologías involucradas que han sido declaradas esenciales⁴⁴.

La combinación de los procesos de estandarización y los modelos de innovación colaborativa permitirían promover las invenciones puesto que dicha

43. Comisión Europea, Communication from the Commission to the European Parliament, The Council and The European Economic and Social Committee, Setting out the EU approach to Standard Essential Patent; Brussels, 29.11.2017; Ref. Ares(2017)5835871 - 29/11/2017; Disponible aquí: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2017:0712:FIN>.

44. *Ibidem*; página 7.

interacción podría acelerar el proceso de desarrollo y adopción de estándares, lo cual además favorecería la interoperabilidad de las implementaciones de *software* de código abierto⁴⁵, sin embargo aún falta desarrollo y establecer la regulación aplicable y con más veras si esta modalidad de contratación se hace mediante los mecanismos electrónicos comentados atrás.

... Las condiciones FRAND pretenden evitar que se constituyan consorcios de estandarización con finalidades anticompetitivas y de exclusión...

Acorde con lo que manifestó la Comisión y con el fin de permitir el acceso a dichas tecnologías esenciales para la fabricación de determinados productos, se empezaron a generar sistemas de estandarización para la contratación en ciertos sectores. Así entonces, se han formado consorcios de patentes (*pools*) que agrupan tecnologías consideradas esenciales para competir; debido a que el consorcio incluye una determinada patente, el titular de la misma se encuentra obligado a licenciar bajo términos FRAND (*Fair, Reasonable and Non Discriminatory*). Las condiciones FRAND pretenden evitar que se constituyan consorcios de estandarización con finalidades anticompetitivas y de exclusión. Estas condiciones también se denominan RAND (*Reasonable and Non-discriminatory terms*).

... agremiaciones que reúnen a los líderes de determinados sectores industriales con el fin de establecer estándares comunes en sectores relacionados con una invención o tecnología...

Así las cosas, los consorcios, organizaciones o *pools* de estandarización corresponden a un conjunto de titulares de tecnologías que se asocian para generar un estándar con relación a un sector en particular. Dicho estándar unifica las características comunes y dependientes entre las tecnologías pertenecientes al consorcio y se encuentra plasmado en la pauta de los contratos que suscriban los titulares de patentes con las organizaciones de estandarización (SSO). Estas últimas, mejor conocidas por su denominación en inglés como *Standards-Setting Organizations* (SSO), son agremiaciones que reúnen a los líderes de determinados sectores industriales con el fin de establecer estándares comunes en sectores relacionados con una invención o tecnología, para así facilitar la contratación [MR1] entre los titulares de derechos de patente y los consumidores finales⁴⁶.

45. *Ibidem*.

46. Mark A. Lemley, *Intellectual Property Rights & Standards-Setting Organizations*, 90 CALIF. L. REV. 1889, 1892 (2002).

Obsérvese que estos consorcios de patentes no son otra cosa que contratos coligados, aunque constituyen una única institución negocial –el consorcio– se conforman mediante la vinculación de varios contratos de licencia que aunque diferentes, comparten una única causa negocial: regular la concesión de licencias sobre tecnologías complementarias esenciales.

Aunque la doctrina trata ampliamente sobre la coligación negocial, para estudiar sus efectos jurídicos en el derecho de patentes, el concepto construido por Gandini Ayerbe resulta relevante. Para él “los contratos conexos se pueden entender como los fenómenos mediante los cuales se requieren, para la realización de un acto o negocio único, la celebración de una serie de contratos relacionados entre ellos, que sin embargo guardan entre sí autonomía”⁴⁷.

Así, la estandarización se ha convertido en un proceso deseable en los mercados de tecnologías, por cuanto, aunque puede implicar largas negociaciones entre las SSO y los desarrolladores de las tecnologías que compiten entre sí, lo cierto es que con ello se garantiza la interoperabilidad de productos con orígenes comerciales diversos, lo cual a su vez puede arrojar externalidades de red positivas; es decir, la reducción en los costos de las transacciones contractuales.

En ese sentido, en la mayoría de casos los estándares se utilizan en industrias con efectos de red, es decir, aquellas en las cuales los servicios o bienes ofrecidos están compuestos por elementos que se complementan entre sí⁴⁸ y cuyo valor excede su naturaleza intrínseca e incluye su capacidad de interoperabilidad con otros productos o servicios.

... se genera una conducta que la doctrina denomina “emboscada de patentes” (*ambush patent*)...

Cuando las especificaciones técnicas con las cuales se construyen los estándares incluyen tecnologías protegidas por patentes y el estándar no se puede desarrollar o explotar sin dichas patentes, se vuelve necesario que los titulares de estas las declaren y revelen la información necesaria sobre las mismas, en especial cuando dichos titulares participaron en el proceso de creación del estándar. De no cumplir con dicho deber de información, se genera una conducta que la doctrina denomina “emboscada de patentes” (*ambush patent*).

47. Gandini Ayerbe, F., “Contratos conexos: fundamentos y efectos”, Revista Conflicto & Sociedad, Vol. I, nº 2, 2013, p. 86.

48. Suárez C. Look before you “lock”: standards, tipping, and the future of patent misuse after PRINCO, Columbia Science and Technology Law Review, Volume 13, Nº 2, 2012, páginas 371-415.

Así las cosas, se podría concluir que los consorcios de estandarización son el mecanismo contractual idóneo para agilizar las transacciones comerciales entre titulares de patentes, los cuales, mediante una sola transacción, tienen la posibilidad de acceder a varias patentes que pueden ser esenciales para la fabricación de sus productos. Lo anterior se denomina “one-stop shop”⁴⁹ y sus beneficios incluyen la disminución de costos para los titulares de tecnologías y de los precios para sus clientes.

No obstante, un estudio que trae a colación León y León Durán Gustavo, reporta que, de doscientas mil patentes declaradas esenciales por organismos de normalización en el mundo, el 91 % se licenciaron de manera individual y no por medio de un consorcio de patentes. El estudio fundamenta lo anterior en las ventajas que tienen los titulares de patentes para negociar sus licencias de manera directa e individual, siendo para ellos crucial poder contar con la autonomía y potestad sobre los precios de sus tecnologías. Lo anterior se suma al hecho de que resulta mucho más sencillo realizar la gestión individual de los derechos de propiedad intelectual que hacerlo por medio de agremiaciones en las cuales será se puede dificultar generar consenso y acuerdos entre los consorciados⁵⁰.

Ahora, lo cierto es que como se mencionó atrás, en el informe que emitió la Comisión Europea en el 2017, se afirma que los consorcios de estandarización son la figura más adecuada para asegurar la eficiencia de los mercados tecnológicos. Asimismo, la Comisión plantea que la estandarización se podría complementar con un sistema de *open source*. En efecto, la Comisión manifestó lo siguiente:

En el contexto de los avances actuales en tecnología, la implementación del software de código abierto (OSS) es, además de los estándares, un factor que impulsa la innovación y se está generalizando cada vez más, incluso en el área de los estándares de las TIC. La integración entre los proyectos de código abierto y los procesos de desarrollo de estándares es una situación en la que todos ganan: por un lado, la alineación de código abierto y la estandarización puede[n] acelerar el proceso de desarrollo de estándares y la adopción de estándares de TIC (especialmente para las PYME) y por el otro lado, otros estándares secundarios pueden proporcionar la interoperabilidad de

49. El concepto de “one-stop shop” se explica y asimila a “ventanilla única” en León y León Durán Gustavo; Patentes esenciales y libre competencia, Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIFI), Derechos Intelectuales; página 71; 2017; Disponible en: https://gallery.mailchimp.com/e2dad1e36cd8957153a70f715/files/3b2efd64-21b9-4241-88ab-ec1cb2ef29a1/Derechos_Intelectuales_23_ASIFI.pdf?mc_cid=876eedd244&mc_eid=34561df45d.

50. Pohlmann, Tim. Landscaping standard-essential patents. Revista Intellectual Asset Management Issue 75, London-Hong Kong, January/February 2016, p. 67 y ss.

las implementaciones de software de código abierto. Las actividades en esta dirección se llevan a cabo dentro de diferentes organizaciones de desarrollo de estándares⁵¹.

Conclusión

El escenario de la contratación electrónica invita a plantearse interrogantes sobre la mejor forma de gestionar y explotar los derechos de propiedad intelectual mediante los contratos sin que con ello, pueda ponerse en entredicho la voluntad de las partes, así como tampoco aquellos principios que de antaño han servido de fundamento, no solo de los contratos, sino también de las organizaciones sociales ¿Estamos acaso ante una nueva realidad que nos obliga a deconstruir los conceptos decantados en derecho contractual? ¿O en todo caso, al tratarse de derechos inmateriales ellos ameritan un tratamiento especializado que precisamente estaría garantizado en medio de la disrupción tecnológica?

Es ahora usual encontrar en la doctrina, tendencias que afirman que las tecnologías actuales ofrecen nuevas formas de organización social: “La confianza es la condición *sine qua non* de la economía digital, y una plataforma que permite la colaboración segura y fiable de mucha gente encierra grandes posibilidades de conseguir una nueva forma de organización social⁵². Incluso algunos como Tim Swanson han llegado al punto de afirmar que los “contratos inteligentes o *smart contracts* eliminan la necesidad de confiar en las partes”.

... los “contratos inteligentes o *smart contracts* eliminan la necesidad de confiar en las partes”...

No obstante, habría que tener el cuidado necesario de que la adopción de las tecnologías como herramientas en la celebración y ejecución de los contratos, no ocasionen la anunciada muerte o desaparición del autor, el desvanecimiento de los titulares de signos distintivos o el olvido del inventor y demás titulares de derechos. Por el contrario, deben no solo permitir sino servir de herramienta para garantizar el *enforcement* o el debido respeto de los derechos de PI, aplicándose también medidas frente a la infracción de derechos a través de actividad ilícitas como la piratería.

51. Comisión Europea vs. Rambus, INC; 9 de diciembre de 2009; Caso COMP/38. 636 Disponible en: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/38636/38636_1203_1.pdf.

52. Tapscott Don y Tapscott Alex, “Blockchain Revolution: How the Technology behind bitcoin is changing money, business, and the world”, Penguin Publishing group, 10 de mayo de 2016.

La efectividad y automatización no pueden darse en perjuicio de la propiedad intelectual, y por esa razón, en este artículo mientras se exponen las tendencias actuales se busca también proponer cuáles son las medidas jurídicas idóneas para que el registro o creación no sea en vano y que, por ende, venga acompañado de modelos contractuales que reivindicuen a las partes y que protejan la Propiedad Intelectual de los autores, inventores o titulares de signos distintivos o nuevas creaciones.

... La efectividad y automatización no pueden darse en perjuicio de la propiedad intelectual...



Bibliografía

- Abramowicz, Michael. 2016. «Cryptocurrency-Based Law». *Arizona Law Review* 58(2), 359.
- Alvarez., L (2018) Análisis de la tecnología Blockchain, su entorno y su impacto en el modelo de negocios. <https://repositorio.usm.cl/bitstream/handle/11673/47346/3560900251199UTFSM.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Ariel E. Scaliter, 2020. “Descentralización de compra y distribución de ayuda alimentaria utilizando blockchain, contratos inteligentes y múltiples tokens fungibles,”
- Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), Derechos Intelectuales; página 71; 2017; Disponible en: https://gallery.mailchimp.com/e2dad1e36cd8957153a70f715/files/3b2efd64-21b9-4241-88ab-ec1cb2ef29a1/Derechos_Intelectuales_23_ASIPI.pdf?mc_cid=876eedd244&mc_eid=34561df45d
- Ast, Federico. Los Contratos Inteligentes No Son “Trustless”, Ni Deberían Serlo. Nov 17, 2018. Disponible en: <https://medium.com/astec/los-contratos-inteligentes-no-son-trustless-ni-deber%C3%ADan-serlo-e1c23e9d8c53>
- CEMA Working Papers: Serie Documentos de Trabajo. 724, Universidad del CEMA. Banco Central Europeo, Legal Working Paper Series; Impact of digital innovation on the processing of electronic payments and contracting: an overview of legal risks; No. 16, Octubre 2017; página 34.
- *Blockchain* y contratos inteligentes: aproximación a sus problemáticas y retos jurídicos. Jorge Alberto Padilla Sánchez. *Revista de Derecho Privado*, issn: 0123-4366, e-issn: 2346-2442, n.º 39, 2020, 175-201. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/rdp/n39/0123-4366-rdp-39-175.pdf>
- Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Disponible en: <https://www.ccce.org.co/wp-content/uploads/2020/10/informe-comportamiento-y-perspectiva-ecommerce-2020-2021.pdf>.
- Chapter 3: *Blockchain in Action*, Tomado de: <https://www.goldmansachs.com/insights/pages/blockchain/>
- Christidis & Devetsikiotis, 2016, p. 2296.
- Clark, F., & Auja, S. (2021, julio 8). *What are the legal issues concerning Non-Fungible Tokens (NFTs)?* Lexology.com; Boodle Hatfield. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c788ee67-2467-40bb-b2e1-3c35cc5681e9>
- Clément Lesaëge, Federico Ast, and William George, Kleros; Short Paper v1.0.7; septiembre de 2019
- Comisión Europea vs Rambus, INC; 9 de diciembre de 2009; Caso COMP/38. 636 Disponible en: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/38636/38636_1203_1.pdf.

- Comisión Europea vs. Rambus, INC; 9 de diciembre de 2009; Caso COMP/38. 636 Disponible en: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/38636/38636_1203_1.pdf.
- Comisión Europea, Communication from the Commission to the European Parliament, The Council and The European Economic and Social Committee, Setting out the EU approach to Standard Essential Patent; Brussels, 29.11.2017; Ref. Ares(2017)5835871 - 29/11/2017; Disponible en <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2017:0712:FIN>
- Corredor Higuera Jorge y Díaz Guzmán, David. "Blockchain y mercados financieros: aspectos generales del impacto regulatorio de la aplicación de la tecnología blockchain en los mercados de crédito de América Latina." Artículo de investigación realizado como parte de la línea Artículo de de investigación de intervención del Estado y autorregulación, dentro de los productos de investigación desarrollados por el Observatorio de Derecho Financiero y del Mercado de Valores de la Universidad Externado de Colombia.
- Crosby, Nachiappan, Pattanayak, Verma, & Kalyanaraman, 2015.
- Departamento de Propiedad Intelectual. (2018,). De la exclusión a los patent pools. *Edu.co*. <https://propintel.uexternado.edu.co/de-una-economia-exclusiva-a-la-creacion-de-mercados-tecnologicos-eficientes-e-inclusivos>
- Echebarría Sáenz, 2017, p. 71
- Embrex, Inc. vs. Service Engineering Corp, 216 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2000).
- Financial Industry Regulatory Authority, 2017.
- Gandini Ayerbe, F., "Contratos conexos: fundamentos y efectos", Revista Conflicto & Sociedad, Vol. I, nº 2, 2013, p. 86.
- Harvard Law School Forum on Corporate Governance. Tomado de: <https://corpgov.law.harvard.edu/2018/05/26/an-introduction-to-smart-contracts-and-their-potential-and-inherent-limitations/>
- Hernández Díaz, Julián Decodificando el smart-contract: naturaleza jurídica y problemas de uso. Revista Estudiante de Derecho Privado. Universidad Externado de Colombia. Disponible en: <https://red.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/48/2019/12/Art%C3%ADculo-Julian.pdf>
- Intan Hamdan-Livramento, La evolución de los mercados tecnológicos: Separar la realidad de la ficción", OMPI, disponible en: http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2012/02/article_0005.html
- Lewis, Owen J., Frasher Hamish F., Dighe, R (2021) Non-fungible tokens (NFTs) and copyright law. *Twobirds.com*. <https://www.twobirds.com/en/news/articles/2021/australia/non-fungible-tokens-nfts-and-copyright-law>
- LegalToday, & Bercovitz, R. (2019, mayo 21). El impacto de la tecnología "Blockchain" en el modo de gestionar los derechos de propiedad intelectual - LegalToday.

- Legaltoday.com. Tomado de: <https://www.legaltoday.com/legaltech/novedades-legaltech/el-impacto-de-la-tecnologia-blockchain-en-el-modo-de-gestionar-los-derechos-de-propiedad-intelectual-2019-05-21/>
- León y León Durán Gustavo; Patentes esenciales y libre competencia, Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), Derechos Intelectuales; página 71; 2017; Disponible en: https://gallery.mailchimp.com/e2dad1e36cd8957153a70f715/files/3b2efd64-21b9-4241-88ab-ec1cb2ef29a1/Derechos_Intelectuales_23_ASIPI.pdf?mc_cid=876eedd244&mc_eid=34561df45d
- León y León Durán Gustavo; Patentes esenciales y libre competencia, Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), Derechos Intelectuales; página 71; 2017; Disponible en: https://gallery.mailchimp.com/e2dad1e36cd8957153a70f715/files/3b2efd64-21b9-4241-88ab-ec1cb2ef29a1/Derechos_Intelectuales_23_ASIPI.pdf?mc_cid=876eedd244&mc_eid=34561df45d
- León y León Durán Gustavo; Patentes esenciales y libre competencia, Asociación Lérica & Pérez, 2016.
- Lérica, J. L., & Pérez, J. J. (2016). La economía de Blockchain - Los modelos de negocio de la nueva web. Creative Commons.
- Manne G. A. and Wright J.D. Competition Policy and Patent Law Under Uncertainty: Regulating Innovation, edited by G.A. Manne and J.D. Wright. Traducción libre de: "innovation drives competition and competition is in turn driven by innovation." 2011, Cambridge University Press.
- Mark A. Lemley, Intellectual Property Rights & Standards-Setting Organizations, 90 CALIF. L. REV. 1889, 1892 (2002).
- Mazeró, J. "The benefits of blockchain". (2019). Franchise.org. <https://www.franchise.org/franchise-information/technology/the-benefits-of-blockchain>
- McAvoy, D. (2021) *What the heck is an NFT?* Jdsupra.com. de <https://www.jdsupra.com/legalnews/what-the-heck-is-an-nft-4568426/>
- Neme V., Martha L. La buena fe en el Derecho Romano – Extensión del deber de actuar conforme a buena fe en materia contractual. Colombia. Universidad Externado. 2016. P 165.
- Neme V., Martha L. La buena fe en el Derecho Romano – Extensión del deber de actuar conforme a buena fe en materia contractual. Colombia. Universidad Externado. 2016. P 165.
- *Non Fungible Tokens: Legal issues to be considered.* (s/f). Withersworldwide.com. Recuperado el 20 de agosto de 2021, de <https://www.withersworldwide.com/en-gb/insight/non-fungible-tokens-legal-issues-to-be-considered>
- Ocariz., Emiliano. *Blockchain y Smart contracts – La revolución de la confianza.* Colombia. Alfaomega. 2018. P 90.

- Padilla Sánchez, J. A., “Blockchain y contratos inteligentes: aproximación a sus problemáticas y retos jurídicos”, *Revista de Derecho Privado*, n.º 39, julio-diciembre 2020, 175-201, DOI: <https://doi.org/10.18601/01234366.n39.08>.
- Pastorino, Cecilia. *Blockchain*. Qué es, cómo funciona y cómo se está usando en el mercado. 4 Septiembre de 2018. Disponible en: <https://www.welivesecurity.com/la-es/2018/09/04/blockchain-que-es-como-funciona-y-como-se-esta-usando-en-el-mercado/>
- Perafán, F. (2011) “La acción por infracción de derechos para la protección de la propiedad industrial.” Universidad Externado de Colombia. Bogotá
- Pohlmann, Tim. Landscaping standard-essential patents. *Revista Intellectual Asset Management Issue 75*, London-Hong Kong, January/February 2016, p. 67 y ss.
- Richard Baron & Magali Chaudey, 2019. “Blockchain and Smart-contract: a pioneering Approach of inter-firms Relationships? The case of franchise networks,” Working Papers 1917, Groupe d’Analyse et de Théorie Economique Lyon St-Étienne (GATE Lyon St-Étienne), Université de Lyon.
- Scaliter, A. E. (2020). Descentralización de compra y distribución de ayuda alimentaria utilizando *blockchain*, contratos inteligentes y múltiples tokens fungibles. Universidad del CEMA.
- State Indus., Inc. vs. A.O. Smith Corp., 751 F.2d 1226, 1235-36 (Fed. Cir. 1985).
- Suárez C. Look before you “lock”: standards, tipping, and the future of patent misuse after PRINCO, *Columbia Science and Technology Law Review*, Volume 13, Nº 2, 2012, páginas 371-415.
- Suescún, Roa Felipe. Control Judicial de las Cláusulas Abusivas en Colombia: Una nueva causal de nulidad, *Revista de Derecho Privado*, Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Septiembre de 2009, página 5, citado por Aragón Sandoval Johanna Milena, Tratamiento normativo en Colombia de las cláusulas abusivas en el contrato de transferencia de tecnología; Universidad Nacional de Colombia, 2014, Tesis de Maestría para presentada como requisito parcial para optar al título de: Magister en Derecho Profundización Derecho Privado Económico; Director: Óscar Lizarazo. Disponible en: <http://www.bdigital.unal.edu.co/41950/1/6701445.2014.pdf>
- Tapscott Don y Tapscott Alex, “Blockchain Revolution: How the Technology behind bitcoin is changing money, business, and the world”, Penguin Publishing group, 10 de mayo de 2016.
- Tapscott Don y Tapscott Alex, “Blockchain Revolution: How the Technology behind bitcoin is changing money, business, and the world”, Penguin Publishing group, 10 de mayo de 2016.
- Zhao, Fan, & Yan, 2016.
- Zhao, J. L., Fan, S., & Yan, J. (2016). Overview of business innovations and research opportunities in blockchain and introduction to the special issue. *Financial Innovation*, 2, 1-7.

Fuentes de Internet

- <https://ripple.com/company>
- <https://www.bbva.com/es/blockchain-reescribe-las-reglas-los-servicios-financieros/>
- <https://www.goldmansachs.com/insights/pages/blockchain/>
- <https://www.welivesecurity.com/la-es/2018/09/04/blockchain-que-es-como-funciona-y-como-se-esta-usando-en-el-mercado/>
- <https://blog.techdata.com/ts/latam/blockchain-e-internet-de-las-cosas-elementos-que-cambiar%C3%A1n-tu-mundo>
- https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2018/01/article_0005.html
- <https://apex.aero/articles/kleros-blockchain-justice-system-affect-passenger-claim-arbitration>
- <https://www.iso.org/home.html>



Perspectiva general de la inteligencia artificial en la administración de justicia

María Gabriela Talavera García*

Introducción

I. **Inteligencia artificial**

1. Concepto
2. Tipos de Inteligencia Artificial
3. Aprendizaje automático. Concepto y clasificación
4. Redes neuronales artificiales y aprendizaje profundo

II. **Uso de la IA como herramienta de apoyo para la resolución de conflictos judiciales**

1. Digitalización de los registros judiciales
2. Algoritmos de evaluación de riesgo
3. Solución de controversias por vía informática
(Online dispute Resolution ODR)
4. Evidencia obtenida con asistencia de la Inteligencia Artificial

III. **Algoritmización aplicada a la justicia**

1. Implicaciones éticas y regulación
2. Derechos de Propiedad Intelectual, ¿más un problema que una solución?

Conclusión: Jueces humanos vs. IA, o ¿lo mejor de ambos?

Bibliografía



* **María Gabriela Talavera García.** Abogada, Universidad Nacional de Asunción. Magister en Propiedad Intelectual en el Programa conjunto de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y la Universidad de Turín. Actualmente se desempeña como Directora de la Dirección de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay. Correo: m_talavera@pj.gov.py.

Resumen

La Inteligencia Artificial representa una herramienta extremadamente útil y poderosa para la vida cotidiana del hombre. En el sistema judicial es cada vez más importante su rol ya que proporciona un apoyo jurisdiccional eficaz para lograr una justicia más expedita.

Ahora bien, los avances tecnológicos generados con la asistencia de la Inteligencia Artificial requieren una regulación que considere las cuestiones éticas y garantice el respeto de los derechos fundamentales del ser humano.

La Propiedad Intelectual no es ajena a la influencia de la Inteligencia Artificial. Queda mucho camino por recorrer para definir la manera más adecuada de salvaguardar las innovaciones sin limitar un derecho tan esencial como el derecho de acceso a los datos que dan vida a los algoritmos.

El presente artículo tiene como fin hacer un breve análisis de los usos actuales de la IA en la administración de la justicia, los diversos cuestionamientos éticos que se generan y las medidas que se están adoptando para dar cabida a la implementación de todos estos avances en áreas como la Propiedad Intelectual.

Palabras claves: inteligencia artificial, aprendizaje automático, propiedad intelectual, ética, debido proceso.

Abstract

Artificial Intelligence represents an extremely useful and powerful tool for the daily life of man. The role played by the same in the judiciary is becoming more prominent, as it incorporates an effective judicial support instrument to achieve a more expeditious justice.

Technological advances generated by the assistance of Artificial Intelligence require a regulation in accordance with its dynamic that considers ethical issues and fundamental rights of human being in its pursuit to counterbalance the eventual social, economic, and political consequences of the lack of a proper regulation.

Intellectual Property is not unfamiliar with the influence of Artificial Intelligence. There is a lengthy path ahead to define the most suitable way to safeguard innovations without delimiting a right as essential as the right of access to information to the data used to give life to algorithms of all kinds that are germinating as technology advances.

Keywords: artificial intelligence, machine learning, intellectual property, ethic, due process.

Introducción

En el mundo de los seres humanos, todo se rige por normas y los hechos controvertidos a medida que suceden se respaldan en un ordenamiento jurídico preestablecido. Los representantes del Poder Judicial, al momento de resolver los conflictos, mantienen el orden y el equilibrio en la sociedad, defienden la justicia y garantizan el Estado de derecho. Este proceso de toma de decisiones depende de una serie de factores sujetos a la discrecionalidad de los jueces quienes aplicando la sana crítica buscan la mejor manera de aplicar la ley al caso concreto.

La Inteligencia Artificial (IA)¹ se ha convertido en una tecnología de uso general aplicable a todos los sectores de la economía y de la sociedad. Actualmente, se encuentra en un periodo de transición en el cual las máquinas impulsadas por la IA han iniciado un proceso que les permite tomar decisiones sobre aspectos de vital importancia en la vida humana. De esta manera, algoritmos de tecnología más avanzada tales como el aprendizaje automático, el *Blockchain*, las redes neuronales artificiales, están rompiendo paradigmas en la interacción humana tradicional dentro de la sociedad.

Con la asistencia de la IA es posible producir modelos predictivos que sirven para reconocer imágenes, sonidos, crear vehículos autónomos y agentes virtuales. En la misma medida, la IA está siendo empleada para buscar nuevas galaxias y planetas, para optimizar los diagnósticos médicos, para coadyuvar en la arqueología, para diseñar planos arquitectónicos. Se espera que las computadoras inteligentes superen a los expertos humanos en un futuro muy próximo. Como bien lo afirma Helbing, la IA es en sí misma una revolución que causará la mayor transformación de la sociedad desde la industrialización².

Ante un avance tan prominente de la investigación en el ámbito de la IA, surgen un sinnúmero de preguntas. Existen diversas iniciativas para regular las cuestiones éticas y jurídicas más urgentes que plantea el uso de los sistemas de IA. Podría decirse que la pregunta más relevante sería ¿hasta qué punto como sociedad, estamos dispuestos a reemplazar a los seres humanos con las máquinas? Y en lo que respecta al campo legal, ¿qué decisiones debería tomar un ser humano? Y, ¿qué decisiones podrían ser adjudicadas a una máquina?

La respuesta obvia podría ser que el Poder Judicial debe garantizar que el diseño e implementación de las herramientas generadas por la IA sean concurrentes con los derechos humanos fundamentales. Ahora bien, ¿cómo se materializa y se

1. Inteligencia Artificial, en adelante será mencionada como IA.

2. Dirk Helbing y otros, "Will democracy Survive Big data and Artificial Intelligence?" Towards Digital Enlightenment, Springer, Cham. 2019.

ejecuta algo tan complejo que no está regulado ni del que exista un consenso en cuanto a protección y alcances?

El presente artículo tiene como fin hacer un breve análisis de los usos actuales de la IA en la administración de la justicia. Sumado a esto los diversos cuestionamientos éticos y las subsecuentes medidas que están siendo llevadas a cabo para dar cabida a la implementación de nuevas tecnologías, sin dejar de lado un componente de extenso debate, la Propiedad Intelectual, y como ésta se ve afectada desde muchos puntos de vista, especialmente desde el derecho al acceso a la información.

Como bien lo expresó el Juez Du Welke del Tribunal Popular Supremo de China, a menudo se encarga a los jueces nacionales la tarea de resolver las nuevas cuestiones de PI que plantean los cambios tecnológicos y sociales con los que la legislación no siempre está al día³. La IA no es la excepción y plantea un gran desafío para los administradores de justicia quienes deberán adaptarse a esta nueva realidad jurídica digital con miras a lograr su cometido, impartir justicia.

I. Inteligencia Artificial

El término Inteligencia Artificial data del año 1950 gracias al que es considerado como el padre de la IA, John McCarthy. Durante ese periodo, la investigación sobre el tema se encontraba en una etapa muy incipiente y la situación era muy diferente a la actual. Otro de los pioneros de la IA fue el matemático británico y científico de la computación, Alan Turing. Si bien para esa época las computadoras eran bastante rudimentarias en comparación a las actuales, en los tiempos de Turing ya se planteaba la idea de que los avances futuros harían posible que las máquinas pudieran pensar⁴.

La segunda mitad del siglo XX denotó importantes avances en la tecnología informática en general, así como en todo lo referente al uso de la IA. Sin embargo, durante todo ese periodo la IA siguió siendo en gran medida un foco de investigación académica con poco impacto fuera del laboratorio⁵.

En la actualidad, la IA ha roto las barreras y se ha desplazado más allá del laboratorio siendo ampliamente utilizada en el sector comercial por una creciente

-
3. Declaración del Juez Du Welke del Tribunal Popular Supremo de China. Citado por Eun-Joo Min, en Fomentar el diálogo judicial transnacional en materia de propiedad intelectual, Perspectiva de los Administradores de justicia en Propiedad Intelectual en América Latina, Corte Suprema de Justicia y Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, 2021, página 33.
 4. Alan M. Turing, Computing Machinery, and Intelligence, 59 Mind. 433 (1950).
 5. John Villasenor y otra, Artificial Intelligence, due process, and criminal sentencing, 2020 MICH. ST. L. Rev. 295, página 302.

variedad de empresas. En los Estados Unidos, por ejemplo, diversas compañías vinculadas al desarrollo de IA recaudaron una suma de 9.3 billones de dólares en el año 2018, lo que significó un aumento del 72 % en comparación al año anterior y se prevé que la IA podría contribuir hasta 15,7 billones de dólares a la economía mundial en el año 2030⁶.

1. Concepto

No existe un concepto universalmente aceptado de la IA. Sin embargo, de forma práctica se la podría definir como “el uso de tecnologías para automatizar tareas que, al ser realizadas por seres humanos, requieren inteligencia”⁷.

Para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)⁸ es una disciplina de la informática cuyo objeto consiste en elaborar máquinas y sistemas que puedan llevar a cabo tareas que requieran inteligencia humana, con una intervención humana limitada o nula⁹.

Filippo hace alusión a una variedad de técnicas informáticas y procesos asociados dedicados a mejorar la capacidad de las máquinas para hacer cosas que requieran inteligencia, como el reconocimiento de patrones, visión computarizada y procesamiento del lenguaje¹⁰.

Noto La Diega considera a la IA como un término general que comprende un número de tecnologías que hacen máquinas (*hardware* y *software*) cada vez más autónomas de los seres humanos (desarrolladores y usuarios), que principalmente son el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo¹¹.

La dificultad para definir a la IA radica no en el concepto en sí sino en la ambigüedad conceptual de lo que implica la palabra inteligencia. Es sabido, que los seres humanos son considerados como los únicos sujetos pensantes. Por consiguiente, no es de extrañar que toda definición de inteligencia se relacione estrechamente con las características propias del ser humano. Las definiciones de la inteligencia varían mucho y se enfocan en innumerables características humanas interconectadas entre sí, incluyéndose la conciencia, el uso de lenguaje, la habilidad de aprendizaje, de adaptación, y de razonamiento.

6. PWC & CB Insights, Moneytree Report: Q4 2018, at 20 (2019).

7. Harry Surden, Ethics of AI in Law Basic Questions. Chapter 38. Páginas 721 y 722.

8. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en adelante será mencionada como OMPI.

9. 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. WIPO/IP/AI/2/GE/20/1 Rev. página 4.

10. Filippo A. Raso y otros. Artificial Intelligence & Human Rights: Opportunities & Risks. Berkman Klein Center. Research publication N° 2018-6, 2018, página 10.

11. Guido Noto La Diega, 'Artificial Intelligence and Databases in the Age of Big Machine Data' (2019) 25 AIDA 2018 93.

Desde un punto de vista legal, la falta de claridad en la definición de la IA es considerado un problema. Algunos académicos observan que ningún sistema regulatorio debería definir lo que el régimen regula, y que por lo tanto se debe buscar una definición común para el término “inteligencia artificial”¹². Otros estudiosos de la materia consideran que una definición general no es necesaria en lo absoluto, al menos en lo que a investigación y regulación se refiere¹³.

En definitiva, resulta lógico pensar que no existe una definición ampliamente aceptada de la IA por el simple hecho de que el crecimiento acelerado de la tecnología hace que lo que hoy se considera como inteligencia artificial cambie de un día para el otro con el paso del tiempo.

2. Tipos de Inteligencia Artificial

Existen dos tipos de IA. Al primero se lo conoce como *IA débil (vertical o estrecha)* que está orientada en imitar la inteligencia humana e intenta lograr resultados que en un alto grado coinciden con los que son producidos por los humanos por sí mismos. En un sentido lato, se refiere a aquellos algoritmos que permiten resolver una tarea específica con gran eficiencia a técnicas y aplicaciones programadas para efectuar tareas puntuales¹⁴. Citamos como ejemplos los vehículos autónomos, los asistentes de voz, y los traductores de idiomas.

En este tipo de IA se encuentra la subcategoría del aprendizaje automático que está conformada por ecuaciones matemáticas que pueden identificar patrones, e incorporar resultados como parte de los datos de entrada, para depurar el modelo. Muchas de las instancias incipientes de la IA en la administración de justicia son ejemplos de este tipo de IA, incluyendo herramientas que ayudan con la revisión de documentos, investigación legal, predicción de resultados, entre otros.

Por otra parte, nos encontramos con la *IA fuerte (también conocida como general)*. Este tipo de tecnología es el sueño de todo investigador y es meramente inspiracional, puesto que aún no existe. Hace alusión a la posibilidad de que las máquinas desarrollen algo parecido a una conciencia humana que se traduzca en la toma de decisiones en forma autónoma. Con ello, su objetivo principal consiste

12. Scherer, Regulating artificial intelligence systems: Risks, challenges, competencies, and strategies, Harvard Journal of Law and Technology, 2016, página 353.

13. Jabłonowska/Kuziemska/Nowak/Micklitz/Palka/Sartor, Consumer law and artificial intelligence. Challenges to the EU consumer law and policy stemming from the business's use of artificial intelligence. Final report of the ARTSY project, European University Institute (EUI) Working Papers, LAW 2018, 11, página 4.

14. 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. WIPO/IP/AI/2/GE/20/1 Rev. página 4.

en diseñar modelos teóricos basados en la inteligencia general a nivel humano, ya no con el objeto de resolver problemas específicos, sino para operar ante un amplio marco de contextos y tareas que implican una tecnología mucho más avanzada.

3. Aprendizaje automático: Concepto y clasificación

El aprendizaje automático hace referencia a una máquina dedicada al aprendizaje supervisado o no supervisado a través de instrucciones precisas para el procesamiento de la información con el fin de predecir un resultado. En términos generales, se refiere a una categoría de enfoques de IA en los que los algoritmos aprenden automáticamente patrones a través de grandes cantidades de datos. A menudo las técnicas de aprendizaje automático se aplican a problemas que implican predicción y estimación de probabilidades¹⁵. Un ejemplo de ello podría ser Facebook, que utiliza algoritmos de aprendizaje automático para clasificar fuentes, anuncios y resultados de búsqueda.

En el contexto jurídico, como se verá más adelante, el aprendizaje automático está teniendo un impacto significativo en la predicción, el examen automatizado de documentos legales y en el análisis de contextos legales.

... Existen diferentes tipos de algoritmos de aprendizaje automático, entre ellos, árboles de decisión, algoritmos de agrupamiento, redes neuronales artificiales, y muchos más...

Existen diferentes tipos de algoritmos de aprendizaje automático, entre ellos, árboles de decisión, algoritmos de agrupamiento, redes neuronales artificiales, y muchos más que van surgiendo a medida que prospera la tecnología. De este modo, existen tres tipos: supervisado, no-supervisado y de refuerzo.

El aprendizaje supervisado utiliza datos históricos clasificados o etiquetados y a través del algoritmo obtiene una aproximación al resultado correcto disponible en los datos de formación. Citamos como el ejemplo el reconocimiento de imágenes de Facebook, lo que implica el trabajo previo de un operador humano etiquetando una imagen.

Un modelo de aprendizaje cada vez más popular que requiere aún menos participación humana es el aprendizaje sin supervisión, que alecciona a un algoritmo sin datos de entrenamiento etiquetados o cualquier otra retroalimentación explícita

15. Ajay Agrawal, Joshua Gans, and Avi Goldfarb, Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence (Boston, MA: Harvard Business Review Press, 2018).

y busca, en cambio, órdenes o esquemas ocultos estimando la similitud en distintas instancias de datos. El algoritmo se re ejecuta con pequeños ajustes hasta alcanzar un determinado objetivo de calidad. De esta manera, es entrenado con datos sin etiquetar para aprender de una manera similar al aprendizaje humano, ya sea experimentado el mundo, ya sea a través de la instrucción del nombre de cada objeto. Alexa, un asistente virtual de Amazon que utiliza IA, es un claro ejemplo de este tipo de aprendizaje automático, ya que aprende a descifrar la voz de los usuarios mediante operadores de escucha y etiquetado, así como interpretando autónomamente lo que no lleva etiqueta de datos¹⁶.

Finalmente, se requiere aún menos aporte humano, en el aprendizaje de refuerzo, debido a que el mismo no funciona con una cantidad de datos, lo que le permite a los programas inteligentes conocidos como agentes, operar con un ambiente conocido o desconocido para adaptarse constantemente y aprender¹⁷. Mediante la implementación de un proceso de formación continua basado en los datos obtenidos durante la operación, al algoritmo no se le dice cómo comportarse, sino que debe aprender en un entorno qué acciones producen un mejor resultado. Dos ejemplos de este enfoque más dinámico son los vehículos que se pueden conducir en forma automatizada el juego AlphaGo de DeepMind¹⁸.

Cabe observar que el uso creciente del aprendizaje automático plantea grandes retos para los sistemas jurídicos de la actualidad. Con cierto grado de automatización, parece imposible afirmar con certeza si el programador, productor u operador es responsable o no de las acciones causadas por dichos sistemas.

4. Redes neuronales artificiales y aprendizaje profundo

Las Redes Neuronales Artificiales imitan técnicas de procedimiento sensorial emitidas por el cerebro. Básicamente mediante el uso de algoritmos que pueden imitar las funcionalidades reales de las neuronas se puede crear una red que puede aprender a resolver problemas¹⁹.

Resultan mucho más complejas puesto que involucran varias capas de neuronas (que no guardan relación alguna con el cerebro humano) y que son básicamente nudos en una estructura web conocida como nodos. Con la

16. Más información sobre Alexa en <https://developer.amazon.com/es-ES/alexa>.

17. Abhishek Nandy and Manisha Biswas, Reinforcement Learning (Apress 2017), página 1.

18. AlphaGo es un programa informático de inteligencia artificial desarrollado por Google DeepMind para jugar al juego de mesa Go. En octubre de 2015 se convirtió en la primera máquina en ganar a un jugador profesional de Go sin emplear piedras de handicap en un tablero de 19x19. Fuente Wikipedia: <https://es.wikipedia.org/wiki/AlphaGo>.

19. Anindita Das Bhattachajee, Artificial Intelligence and Soft Computing for beginners, Shorff Publishers and Distributors Pvt. Ltd. 3rd ed. 2018.

aplicación de métodos matemáticos de aproximación al resultado correcto, las Redes Neuronales Artificiales aprenden y obtienen sus resultados de manera muy abstracta.

El aprendizaje profundo se refiere a Redes Neuronales Artificiales que utilizan más de dos capas ocultas y que son típicamente entrenadas con una gran cantidad de datos. Se utiliza por ejemplo en el reconocimiento de imágenes para clasificar objetos representados, tales como GoogLeNet, que tiene la capacidad de lograr niveles impresionantes de precisión²⁰.

Existen cuestionamientos a su funcionamiento debido a que el procedimiento para obtener los resultados no es inteligible, por lo tanto es casi imposible revisar o controlar los resultados obtenidos.

En una decisión emitida por la Oficina de Patentes Europea, referente a una patente que reivindicaba la protección del procedimiento para determinar el volumen del tiempo cardíaco, con el uso de una tecnología basada en el aprendizaje automático, particularmente una Red Neuronal Artificial, que no estaba suficientemente divulgada, se resolvió denegar la patente debido a que el método reivindicado se diferenciaba del estado de la técnica únicamente a través de la red neuronal artificial, cuyo entrenamiento no se describía en detalle²¹.

Este fallo sienta un precedente en lo que respecta al cumplimiento de uno de los requisitos de patentabilidad, la divulgación, que ante resultados obtenidos de manera indefinida o que no pueden ser traducidos al lenguaje humano, podría constituir un obstáculo para eventuales solicitudes de patentes sobre tecnologías basadas en redes neuronales artificiales.

20. GoogLeNet es una red neuronal con capacidad para resolver tareas de visión artificial como la clasificación de imágenes y la detección de objetos. Hoy en día, se utiliza para otras tareas de visión por computadora, como detección y reconocimiento de rostros, entrenamiento de adversarios, etc. Fuente: <https://ichi.pro/es/aprendizaje-profundo-explicacion-de-googlenet-244677337425765>.

21. El artículo 83 del CPE exige que la invención se divulgue en la solicitud de patente europea de forma clara y completa que un experto en la materia pueda realizarla. A tal efecto, la divulgación de la invención en la solicitud debe permitir al experto en la materia reproducir la enseñanza técnica inherente a la invención reivindicada sobre la base de sus conocimientos especializados generales. La aplicación no revela que datos de entrada son adecuados para entrenar la red neuronal artificial según la invención, o al menos un conjunto de datos adecuados para resolver el problema técnico en cuestión. Por lo tanto el entrenamiento de la red neuronal no puede ser reelaborado por el experto de la técnica y por lo tanto el experto de la técnica no puede llevar a cabo la invención. La presente invención basada en el aprendizaje automático, en particular con una conexión con una red neuronal artificial, por lo tanto, no está suficientemente divulgada ya que el entrenamiento según la invención no puede llevarse a cabo debido a la falta de divulgación correspondiente.

Fecha de la decisión. 12 de Mayo de 2020. Disponible en epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t.180161de1.html.

II. Uso de la IA como herramienta de apoyo para la resolución de conflictos judiciales

Entidades gubernamentales de distintas jurisdicciones han adoptado todo tipo de medidas para la implementación de herramientas basadas en el aprendizaje automático. Las llamadas Lawtechs o Legaltechs apuestan constantemente a innovaciones en algún frente del área jurídica. Esta tendencia se ve reflejada en el aumento en la digitalización de registros judiciales, la resolución de conflictos en línea dentro y fuera de los tribunales y la incorporación de herramientas algorítmicas para coadyuvar en la ponderación de cuestiones que atañen al proceso penal, tales como la libertad bajo fianza, la imposición de penas y las resoluciones sobre la libertad condicional.

... El derecho se basa en dos aspectos sustanciales: la previsibilidad y la precedencia. La IA puede ayudar en gran medida a organizar estos procesos y a facilitar la obtención de datos analíticos de alta eficacia, al tiempo de asistir al sector jurídico en la reducción del tiempo dedicado a procesos de carácter rutinario...

El derecho se basa en dos aspectos sustanciales: la previsibilidad y la precedencia. La IA puede ayudar en gran medida a organizar estos procesos y a facilitar la obtención de datos analíticos de alta eficacia, al tiempo de asistir al sector jurídico en la reducción del tiempo dedicado a procesos de carácter rutinario.

Chanda²² y Chandra²³ nos presentan de manera concisa en las tablas siguientes, la aplicación legal y distintos usos de la IA en el sector jurídico:

-
22. Geetanajali Chandra y otros, Role of Artificial Intelligence in Transforming the Justice Delivery System in COVID 19 Pandemic. *International Journal on Emerging Technologies* 11(03): 344-350 (2020), página 346.
23. Jyoti Dabass & Bhupender Singh Dabass, Scope of Artificial Intelligence in Law. Citado por Jewel Chanda, A Scientific Judicial Perspective can solve many hurdles of practical application of AI 'expert system' for judicial decision making, *Nirma University Law Journal*, Volume-8, Issue-2, 2019, páginas 3 y 4.

Tabla 1.
Usos y ejemplos de la IA en el campo legal. Chandra y otros

Aplicación legal	Descripción	Ejemplos
Redacción de documentos	Redacción de contratos, presentación de formularios usando chatbots.	LegalZoom LISA
Revisión y manejo de contratos	Identificación de cuestiones/riesgos Previsión de cláusulas tipo en la redacción.	COIN Kira Systems LawGeeks Leverton KM Standards
Manejo de documentos	Almacenamiento y pronta recuperación, creación y escaneo automático de plantillas. Documentos que utilizan OCR (software que permite el reconocimiento óptico de los caracteres contenidos en una imagen).	Docubot by 1 Law
E-discovery / Revisión de documentos	Búsqueda de (otros) datos necesarios de internet para análisis y toma de decisiones. Uso de Keywords (palabras clave), código predictivo.	EVA
Diligencia debida	Revisión de información de antecedentes y de casos previos. Destaque y clasificación de cláusulas principales.	Kira Systems
Investigación legal	Búsqueda de argumentos y razonamiento obtenido en el pasado para la evaluación de argumentos análogos.	Ross Intelligence FastCase Thomson Reuters – Westlaw
Contrato inteligente	Previsión de una manera fácil de referenciar y desencadenar contratos inteligentes del tipo Ethereum (tecnología creada como consecuencia de la criptomoneda ether ETH) para manejar propuestas contractuales.	OpenLaw

Tabla 2.
Lista informativa de contribuciones actuales de la IA en el campo jurídico.
Versión ligeramente modificada de Dabass & Dabass por Jewel Chanda

Aplicación legal	Descripción	Ejemplos
Diligencia debida	Hace alusión a sistemas asistidos por IA que ayudan a los profesionales del derecho en la revisión de antecedentes, de múltiples documentos jurídicos, en la evaluación de riesgos, a favor de los clientes para realizar una diligencia debida.	Kira Systems Leverson eBrevia Ross Intelligence JP Morgan Thought River Law Geex, Judicata Legal Robot Case text's Cara
Tecnología de predicción	Sistema asistido por IA que predice el resultado de un litigio.	Everlaw, DISCO Catalyst, Exterro Brainspace discovery Intraspexion, Premonition Lex Machina Ravel Law
Análisis jurídico	Sistema de análisis de datos impulsado por la IA que ayuda a encontrar jurisprudencia, normativas, etc. para una mejor perspectiva y estrategia de litigación.	Lex Machina Ravel Law
Automartización de documentos	Sistema impulsado por la IA utilizado para la creación de diversos tipos de documentos jurídicos, como acuerdos, contratos, testamentos, etc. con una intervención humana mínima.	The report perfect NDA
Propiedad Intelectual	Herramientas asistidas por AI para guiar a los abogados a sacar conclusiones del contexto planteado.	Trademark Now ANAQUA Studio Smart Shell
Sistemas de gestión	Herramientas de gestión impulsadas por IA que ayudan en la facturación, la gestión diaria de juzgados, recordatorio de tareas, etc.	Bright flag Smokeball

De igual modo, la IA se está aplicando gradualmente en la administración de registros para la protección de derechos intelectuales. Sobre el particular, la OMPI ha implementado el uso de WIPO Translate²⁴ y WIPO Brand Image Search²⁵, programas asistidos por IA para la traducción automática y el reconocimiento de imágenes respectivamente.

... la IA se está aplicando gradualmente en la administración de registros para la protección de derechos intelectuales...

En lo que respecta al software que se utiliza en la toma de decisiones legales se lo puede clasificar en: tecnología de apoyo, que es aquella que ayuda a la persona en la toma de decisiones; tecnología de reemplazo, que implica que las tareas previamente realizadas por los seres humanos son hechas por algoritmos; y tecnología disruptiva, que cambia la forma en la que los responsables de la toma de decisiones legales trabajan y, en última instancia, replantea la comprensión en la toma de decisiones legales²⁶.

Otra manera de categorizar a los algoritmos es aquella que considera la situación de las personas que son afectadas en la decisión. Algunos instrumentos de apoyo a las decisiones se refieren a cuestiones puramente técnicas, en este caso los seres humanos no son afectados en absoluto o vagamente y de manera indirecta. Otros instrumentos de apoyo en la toma de decisiones proporcionan información que influye directamente en la decisión judicial, por ejemplo, la probabilidad de reincidencia en los procedimientos de libertad condicional. Por último, una decisión legal puede ser dictada por el propio software, decidiendo así directamente sobre los seres humanos²⁷.

Reiling resume los usos de la IA en el campo judicial así:

- Organizar la información, puesto que dentro de los procedimientos y procesos judiciales existe un gran volumen de datos que los sistemas asistidos por IA compilan mediante el reconocimiento de patrones en los documentos

24. Más información en: <https://www.wipo.int/wipo-translate/es/>

25. Más información en: https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2019/article_0005.html

26. Carolin Kemper, Kafkaesque IA? Legal Decision-Making in the Era of Machine Learning, INTELL. PROP. & TECH. L. J., 2020, página 260

27. Ibid.

- Aconsejar. La AI puede sugerir soluciones a las controversias y es el usuario quien decidirá si hace uso o no del consejo brindado por el sistema.
- Predecir o pronosticar, lo que se conoce como justicia predictiva, que resulta de utilidad para los jueces ya que es capaz de reconocer patrones en un documento de texto e identificar la dirección que podría tomar un juicio de similares características²⁸.

A continuación, profundizaremos sobre ciertos usos de la IA que consideramos han tenido un avance destacable en los últimos tiempos.

1. Digitalización de los registros judiciales

La justicia electrónica también conocida como Industria Inteligente de la Justicia o Ciber industria de la Justicia del futuro²⁹, va más allá de la configuración del expediente electrónico, supone la aceptación de la tecnología como medio de realización de actos procesales, a través de sistemas como la videoconferencia, incluida la incorporación de las pruebas, notificaciones y resoluciones judiciales electrónicas. Al efecto, se trata de incorporar las tecnologías para favorecer la gestión procesal en el menor tiempo posible y a un menor costo. La digitalización de los procedimientos existentes es sólo el principio, las tecnologías de la información y las comunicaciones no sólo facilitan el acceso a la justicia, sino que también abren las puertas a nuevas formas de resolución de conflictos. Pero ¿Pueden los tribunales reducir las deficiencias en el acceso a la justicia y resolver de mejor manera las controversias con la asistencia de la IA?

... ¿Pueden los tribunales reducir las deficiencias en el acceso a la justicia y resolver de mejor manera las controversias con la asistencia de la IA?...

-
28. A más de COMPAS, se mencionan dos aplicaciones como ejemplos: SCOTUS, desarrollada por un grupo de académicos norteamericanos que es capaz de predecir cuestiones resueltas por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos con una precisión del 70,2 % y el comportamiento de voto de los jueces de manera individual con 71,9% de certeza. Otro ejemplo: es la herramienta basada en aprendizaje automático que se utiliza para predecir decisiones emitidas por la Corte Europea de Derechos Humanos (ECHR), que es apta para predecir si, en una situación particular, el Tribunal decidirá si se ha violado o no una disposición concreta del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). La herramienta funciona con información de juicios anteriores y cuenta con un 79% de exactitud. D. (Dory) Reiling, Courts and Artificial Intelligence, (2020) 11 (2), International Journal for Court Administration 8, páginas 3-5.
29. Silvia Barona Vilar, Cuarta revolución industrial (4.0.) o ciberindustria en el proceso penal: revolución digital, inteligencia artificial y el camino hacia la robotización de la justicia, Revista Jurídica Digital UANDES 3/1 (2019), página 8.

El diseño de un procedimiento de resolución de conflictos eficaz requiere algo más que una simple interfaz. Un mecanismo tecnológico bien diseñado no será de utilidad si no satisface las necesidades de los usuarios. Dichos requerimientos están determinados por el tipo de problema, la forma en que la gente intenta resolver sus conflictos y muchos otros factores que aún no se conocen³⁰ puesto que nos referimos a una tecnología en constante evolución.

Varios países han incursionado en la implementación de la tecnología en la administración de justicia con el objetivo de reducir la mora judicial. Tal es el caso de la Argentina, que en el año 2017 lanzó un sistema de IA desarrollado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Facultad de Derecho de la UBA, denominado Prometea. El mismo tiene la habilidad de leer el expediente y miles de otros casos similares y en base a ello, crear un dictamen para ese caso concreto, que luego es supervisado por un humano y firmado por la autoridad judicial³¹.

... tiene la habilidad de leer el expediente y miles de otros casos similares y en base a ello, crear un dictamen para ese caso concreto...

Actualmente, Prometea se utiliza en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hace predicciones de dictámenes, y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También llegó a la Corte Constitucional de Colombia, donde se lo llama PRETORIA y es utilizado para detectar los casos prioritarios que versan sobre temas de salud³².

Otra herramienta a nivel regional digna de mención es la que surgió como resultado del "Proyecto Víctor" en Brasil y que propone la utilización de la IA para aumentar la eficiencia y la velocidad de evaluación judicial en los procesos que llegan al tribunal³³. Asimismo, el Tribunal de Justicia del Estado de Minas Gerais (TJMG), juzgó 280 procesos a la vez "con solo un clic" después de que la herramienta "Radar" identificara y separara recursos de solicitudes idénticas y utilizara votos estandarizados³⁴.

30. Dory Reiling, Beyond court digitalization with Online Dispute Resolution, página 4.

31. Más información sobre este tema en <https://www.uba.ar/noticia/20195>.

32. Al igual que Prometea agrupa, analiza y clasifica información para luego crear de manera autónoma documentos. También es capaz de identificar los expedientes que requieren atención urgente. Pretoria logra tasas de certeza que superan el 95% y el 90%, más información en: <https://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?PRETORIA,-sistema-inteligente-de-la-Corte-Constitucional-para-apoyar-la-selecci%C3%B3n-de-tutelas,-es-premiada-como-mejor-herramienta-de-modernizaci%C3%B3n-en-materia-de-justicia-por-la-CEJ-9031>.

33. Ibid. página 8.

34. Ricardo Dalmaso Marques, Inteligência Artificial e Direito: O uso da Tecnologia na Gestão do processo no sistema brasileiro de precedents, Artificial Intelligence and the Law: the use of technology for case management in

En el Paraguay, el Poder Judicial ha implementado el expediente electrónico, que se pone en funcionamiento a través de una plataforma que permite tramitar digitalmente desde la presentación de la acción, las notificaciones, interposición de recursos, así como la resolución del juez. Un reporte de Mayo de 2021 observa que el expediente judicial electrónico se ha implementado en 405 despachos judiciales en toda la República del Paraguay con un plan de expansión a gran escala en un corto plazo³⁵.

2. Algoritmos de evaluación de riesgo

La tecnología automatizada de toma de decisiones ha ganado terreno en los últimos tiempos. Parece claro que el modelo predictivo es extremadamente ventajoso para que abogados tomen decisiones informadas sobre los riesgos de sus estrategias legales, pero la situación es cuestionable cuando afecta la toma de decisiones de los representantes de la judicatura.

Para ayudar a los órganos judiciales a evaluar el riesgo de reincidencia, algunos países, como los Estados Unidos, utilizan programas informáticos de evaluación de riesgos. Los detalles pertinentes de un acusado, a saber, sus antecedentes penales, su edad o su sexo, se proporcionan y procesan para obtener una puntuación de reincidencia.

Un caso relevante sobre este punto es el del Estado de Wisconsin contra Loomis, resuelto por la Corte Suprema de Estados Unidos en el año 2018 en el cual Eric Loomis fue condenado a siete años de prisión³⁶. La decisión del tribunal de primera instancia se basó en los resultados de la evaluación de riesgo de un instrumento de una empresa privada, conocida como Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions (COMPAS). La evaluación se basó en la información obtenida del expediente penal del acusado y en una entrevista con el mismo, que predijo el riesgo de reincidencia sobre la base de una comparación de la información sobre el individuo a un grupo con características similares. Debido a que el algoritmo de COMPAS estaba protegido como secreto industrial, ni el propio Loomis ni el juez que emitió el fallo, pudieron conocer el porqué de las puntuaciones de riesgo.

the Brazilian System of Precedents, *Revista de Direito e as Novas Tecnologias* | vol. 3/2019 | Abr - Jun / 2019 DTR\2019\35395.

35. Las 405 oficinas judiciales donde se encuentra implementado el expediente electrónico, incluyen a los jueces de primera instancia de todos los fueros y dos Cámaras de Apelación, en lo Civil y Comercial de la capital, hasta el momento y se pretende la implementación en las 18 circunscripciones judiciales para el año 2021, más información en: <https://www.pj.gov.py/notas/20223-en-el-pais-405-oficinas-judiciales-cuentan-con-expediente-judicial-electronico>.

36. *Loomis v. Wisconsin*, 881 N.W.2d 749 (Wis. 2016), cert. denied, 137 S.Ct. 2290 (2017).

Loomis presentó un recurso a la Corte Suprema de Justicia para que ordene al juzgado de inferior jerarquía la remisión de los antecedentes del caso para su revisión. Si bien se consideró que el uso de evaluaciones de riesgo por los tribunales planteaba nuevas cuestiones constitucionales que merecían la atención de la Corte Suprema, se denegó la petición de Loomis³⁷.

Estas innovaciones plantean importantes cuestiones relativas a la legalidad de las acciones de los órganos públicos, la equidad, la rendición de cuentas de las decisiones gubernamentales y el acceso a la revisión judicial. El caso de Loomis plantea la interrogante de si se bloquea el acceso a la información de un acusado, esto constituye una violación del debido proceso, ya que impide que el acusado evalúe el impacto potencial de las fallas en el análisis que podrían conducir a una ponderación exagerada del riesgo³⁸.

Por otra parte, sobre una cuestión similar, un Tribunal Italiano declaró que un algoritmo es un acto administrativo, y, por ende, bajo el régimen de acceso a la información, los ciudadanos tienen derecho de acceso a ellos³⁹.

... El Principio de la Auditabilidad establece que toda información que influya en el proceso debe ser accesible y corroborable. Esto se refiere no solo a la data utilizada por el algoritmo, sino también al algoritmo en sí y el mecanismo utilizado.

Mediante el Principio de la Transparencia, el acusado tiene el derecho de entender y acceder a la información que se utilizó; así como a comprender como funciona el algoritmo que tiene injerencia en el resultado de su sentencia.

Y finalmente, el Principio de la Consistencia observa que debe ser posible entender el hilo conductor, el razonamiento lógico al cual se ha llegado partiendo de las variables dadas...

En la doctrina se han establecido una serie de principios fundamentales que deben regir la implementación de la IA en los procesos de evaluación de riesgo. Un acusado debe gozar de la garantía básica de que la información utilizada en la generación del riesgo sea una información precisa, cierta y verificable.

37. <https://www.supremecourt.gov/docketfiles/16-6387.htm>.

38. John Villasenor y Virginia Foggo, Artificial Intelligence, due process and criminal sentencing, 2020 MICH. ST. L. REV. 295, página 327.

39. TAR Lazio, chamber III bis, 22 de Marzo de 2017, No 3769.

El Principio de la Auditabilidad establece que toda información que influya en el proceso debe ser accesible y corroborable. Esto se refiere no solo a la data utilizada por el algoritmo, sino también al algoritmo en sí y el mecanismo utilizado.

Mediante el Principio de la Transparencia, el acusado tiene el derecho de entender y acceder a la información que se utilizó; así como a comprender como funciona el algoritmo que tiene injerencia en el resultado de su sentencia.

Y finalmente, el Principio de la Consistencia observa que debe ser posible entender el hilo conductor, el razonamiento lógico al cual se ha llegado partiendo de las variables dadas. El inconveniente que se presenta cuando se utilizan programas basados en IA, es que el mismo va aprendiendo de sus "errores", es decir, se va volviendo cada vez más preciso conforme el volumen de información que va recibiendo.

Queda mucho por esclarecer en cuanto a los límites de la utilización, las responsabilidades en caso de una incorrecta interpretación del resultado y por supuesto las garantías que debe tener el acusado en el proceso. De todas formas, se debe seguir trabajando en un mecanismo híbrido donde se respete la transparencia y el debido proceso, que al mismo tiempo conceda garantías a los titulares y ampare la integridad del *software*.

3. Solución de controversias por vía informática (Online dispute Resolution ODR)

En los algoritmos de adjudicación de IA los tribunales ordinarios todavía están escasamente automatizados, pero la tecnología de IA ya se ha introducido en algunas instituciones de resolución alternativa de disputas y resolución de controversias en línea.

Los mecanismos de resolución de disputas en línea, más conocidos por sus siglas en inglés como ODR, son una forma de solución alterna de conflictos, con la variante de que el proceso se desarrolla enteramente a través de internet.

La Comisión Europea posee un sitio en internet de resolución de conflictos en línea. En la misma, se promueve la utilización de la plataforma de resolución de conflictos en línea (RLL) para la defensa de los derechos de los consumidores, así como para la práctica segura de compras en línea⁴⁰.

También con un enorme volumen de casos, casi unos 60 millones al año, tenemos a la plataforma de eBay, que, a través de su centro de resolución de conflictos, busca dar respuesta a los reclamos de sus consumidores a nivel global⁴¹.

40. Más información en: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show>.

41. Más datos en: <https://pages.ebay.com/services/buyandsell/disputeres.html>.

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, por su parte, cuenta con herramientas para la administración de casos en línea, mediante WIPO eADR, una herramienta opcional para el manejo de casos en línea, se busca facilitar la tramitación de casos con arreglo al Reglamento de Mediación, Arbitraje, Arbitraje Acelerado y Decisión de Expertos permitiendo a las partes y a los terceros neutrales (mediadores, árbitros y expertos) en los procedimientos de resolución alternativa de litigios de la OMPI compartir y acceder a la información relacionada con los casos a través de un portal único y seguro⁴².

Es innegable que la solución de controversias en línea debería ser de uso recomendado para los gobiernos ya sea para resolver cuestiones administrativas, ya sea para dirimir disputas en el área jurisdiccional, todas ellas siempre que puedan ser remediadas a través de estos mecanismos que resultan asequibles y simplificados.

4. Evidencia obtenida con asistencia de la IA

Las pruebas automatizadas, al igual que otras formas de tecnología tienen el potencial de proporcionar nuevas fuentes de información y, por lo tanto, son una oportunidad para una determinación más precisa de los hechos controvertidos en los juicios. Sin embargo, la falta de transparencia y la incapacidad de explicar un determinado resultado en un proceso es un problema que requiere especial atención.

El caudal probatorio generado por la IA plantea nuevos retos, habida cuenta de que se desarrollaron como solución a una necesidad del consumidor y no estaban destinadas precisamente a utilizarse como instrumento probatorio. A medida que la tecnología avanza y se vuelve más sofisticada y digna de la confianza del hombre, más personas estarán dispuestas a aceptarla como una fuente de información confiable y medio probatorio idóneo.

... A diferencia de los testigos humanos, ni los robots ni los programas informáticos pueden ser puestos en el estrado ni se les puede pedir que juren decir la verdad, tampoco pueden ser procesados por perjurio...

A diferencia de los testigos humanos, ni los robots ni los programas informáticos pueden ser puestos en el estrado ni se les puede pedir que juren decir la verdad, tampoco pueden ser procesados por perjurio.

42. Más información en: <https://www.wipo.int/amc/en/eadr/wipoeadr/>.

Para superar estos cuestionamientos podrían sugerirse pruebas automatizadas generadas por IA en acciones de colaboración con los seres humanos que prometen una gran cantidad de información relevante para las investigaciones, especialmente con la interacción humano-robot que va en aumento⁴³.

III. Algoritmización aplicada en la justicia, ¿solución o problema?

El principio del juicio justo e imparcial, de audiencia pública y otros principios aplicables a la justicia natural, pueden no encajar en un mundo gobernado por la IA. En el contexto del futuro algorítmico, la necesidad de algunas de estas reglas para mantener la justicia resulta cuestionable, sobre todo considerando la constante evolución de la tecnología y una falta de una regulación que le siga el paso.

... El principio del juicio justo e imparcial, de audiencia pública y otros principios aplicables a la justicia natural, pueden no encajar en un mundo gobernado por la IA...

Noto la Diega, observa que los algoritmos podrán reemplazar la toma de decisiones del ser humano si la interpretación se refiere a una operación mecánica sencilla de análisis textual. Debido a que la interpretación legal tiene características opuestas, esto resulta rebatible⁴⁴.

En la actualidad es prácticamente imposible el desarrollo de un algoritmo con la habilidad suficiente para interpretar las leyes tal como lo haría un juez, ni mucho menos aplicar el criterio de discrecionalidad que los caracteriza. Interpretar y aplicar la ley requiere juicios de valor y toma de decisiones que resultan muy difíciles de formalizar debido a su alto nivel de indeterminación. Por lo demás, las facultades de los juzgados nunca podrán expresarse a través de una operación puramente mecánica.

Siguiendo esta postura, ¿es posible que la IA pueda investigar, formular y respaldar una posición legal en particular? El jurista ya sea en su carácter de abogado procurador ya sea como juez, escucha con empatía las historias de los clientes o de las partes en un proceso, fija estrategias, usa la imaginación y emite juicios de valor para relatar historias creativas para el público⁴⁵.

43. Sabine Gless, AI in the Courtroom: A comparative analysis of Machine Evidence in Criminal Trials, Georgetown Journal of International Law, [Vol. 51, 2020, página 252.

44. Guido Noto la Diega, Against the Dehumanization of Decision-Making, Algorithmic Decisions at the Crossroads of Intellectual Property, Data Protection, and Freedom of Information, 9 (2018) JIPITEC 3 para 1, página 5.

45. Melissa Love Koenig, Julie A. Oseid & Amy Vorenberg, OK, GOOGLE, Will Artificial Intelligence Replace Human Lawyering? Marquette Law Review, página 1269.

Los juicios morales son necesarios en la práctica legal y judicial. Si las computadoras son incapaces de participar en el razonamiento moral, y si la ley natural proporciona una mejor interpretación de la naturaleza de la ley, entonces las computadoras sólo podrán desempeñar un papel limitado en la interpretación jurídica⁴⁶. Asumiendo que las computadoras se encuentran restringidas al campo de la ciencia, en la medida en que sean capaces de procesar la información de formas que sólo la ciencia puede explicar, pueden no ser capaces de lograr la experiencia subjetiva propia del ser humano.

... Los juicios morales son necesarios en la práctica legal y judicial...

Otro de los argumentos planteados por Noto la Diega se basa en que existen buenas razones para no confiar en los algoritmos, esto porque los mismos pueden cometer errores y cuando esto ocurre, los efectos se dan en una mayor escala en comparación al error del juez al dictar una sentencia⁴⁷.

Contrariamente a lo que se piensa, los algoritmos no eliminan sesgos, debido a que los modelos desarrollados resultan oscuros, no regulados e irrefutables. Es así como la falta de transparencia en cómo operan los mismos se convierte en un verdadero problema, sumado a esto que la IA tiende a compartir los sesgos de los humanos de los que aprende y de quienes recibe las instrucciones para su funcionamiento. En efecto, ante más preciso es el algoritmo, menos transparente resulta su funcionamiento.

... Contrariamente a lo que se piensa, los algoritmos no eliminan sesgos, debido a que los modelos desarrollados resultan oscuros, no regulados e irrefutables...

El uso extendido de algoritmos para la toma de decisiones, algunas de las cuales pueden tener significado existencial para las personas, es cada vez más criticado por las autoridades responsables de establecer las políticas públicas en el mundo, por motivos de discriminación y por exacerbar aún más el prejuicio humano que afecta a comunidades ya marginadas⁴⁸.

46. Davis, Joshua, Artificial Wisdom? A Potential Limit on AI in Law (and elsewhere), University of San Francisco Law Research Paper No. 2019-05, página 55.

47. Ibid., página 8.

48. Ejemplo de esto, el chatbot utilizado por Microsoft que inadvertidamente aprendió como postear tweets racistas y sexistas. Otro caso, el del software de reconocimiento facial utilizado por Google que por error clasificó a personas de color como gorilas y el caso de COMPAS mencionado con anterioridad.

Conforme lo reveló el portal ProPública en el año 2016, COMPAS juzgó a las personas de color de manera diferente. Entre otras cosas, se constató que los reclusos de color fueron identificados como de alto riesgo, pero no fueron reincidentes, y que por el contrario los encarcelados caucásicos fueron clasificados como de menor riesgo, pero terminaron siendo reincidentes⁴⁹.

Amén de los argumentos citados, se considera que el reemplazo no es lo ideal debido a que existen buenas razones para confiar en los seres humanos debido a que los agentes no humanos no tienen conciencia. Noto la Diega observa que los seres humanos cumplen con la ley no por una disposición natural, sino porque no quieren ser objeto de sanciones. Mientras que las entidades no humanas no comparten este miedo porque no pueden ser encarceladas, ni cuentan con activos que pueden ser decomisados para ejecutar sanciones civiles o administrativas en su contra⁵⁰.

Finalmente, las leyes son el resultado de un amplio debate político. Dicho debate es público, y los políticos son electos democráticamente. Los jueces son también electos de manera democrática y en función a su idoneidad. Por el contrario, un algoritmo de uso legal es más conflictivo, de hecho, el desarrollo del software, inclusive de código abierto, es oscuro, y se concentra en una comunidad de programación pequeña, que podría contar con empleados de grandes corporaciones con intereses de por medio.

Como bien lo menciona la Jueza Gordon, la tecnología tiene el potencial de lograr grandes beneficios al sistema legal. Estos beneficios deben ser aprovechados con el conocimiento y la comprensión de los efectos, riesgos y desafíos que acompañen el cambio tecnológico. El Estado de derecho no es estático, seguirá cambiando. La tecnología acelerará el ritmo de ese cambio⁵¹. Dicho esto, el uso informado, regulado y eficiente de la IA podría convertirse en una herramienta de suma utilidad para coadyuvar en la resolución de conflictos en el ámbito judicial.

1. Implicaciones éticas y regulación

Toda sociedad civilizada se rige por leyes, normas y principios de rango constitucional, sobre derechos humanos, de derecho administrativo, penal, etc., que se basan en procedimientos justos, leyes especiales de protección de derechos de diversa índole

49. Larson y otros, How We Analyzed the COMPAS Recidivism Algorithm, ProPublica, May 23, 2016, <https://www.propublica.org/article/how-we-analyzed-the-compas-recidivism-algorithm>; Kleinberg et al., Inherent trade-offs in the fair determination of risk scores, Working Paper (2016), <https://arxiv.org/abs/1609.05807>, at pp. 5-6.

50. *ibid.*, página 10.

51. Justice Michelle Gordon, Centre for Comparative Constitutional Studies Constitutional Law Conference Dinner – 21 July 2017 “Courts and the Future of the Rule of Law”, páginas 14 y 15.

y competencia. No obstante, estas normativas, no se hicieron con la IA en mente, consiguientemente, es muy difícil determinar en qué medida la legislación regula adecuadamente los alcances de una tecnología en constante crecimiento como lo es la IA.

Sobre el particular, existen cuestiones éticas y jurídicas aún no resueltas, lo que trae consigo una serie de interrogantes que están siendo abordadas por Organismos y Entidades Internacionales del más alto nivel.

Las Naciones Unidas y sus órganos constitutivos se han enfocado en diversas actividades relacionadas con la IA. Una labor digna de mencionar es la llevada a cabo por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)⁵², un proceso que tiene como objetivo principal elaborar el primer instrumento normativo mundial sobre ética con relación al uso de la IA. Para el efecto, la Conferencia General de la UNESCO, aprobó en el año 2019 la elaboración de una Recomendación sobre la Ética de la IA en su afán de guiar los caminos que toma el desarrollo tecnológico en terrenos tan novedosos como controversiales.

El proyecto en cuestión, que gira alrededor de los valores y principios éticos que rigen a la IA, así como las políticas que deben orientar su investigación, desarrolló una aplicación consiste en un proceso de consulta a nivel global que permite la participación de diversos sectores y áreas del conocimiento, áreas de la sociedad civil, del sector tanto público como privado, de la academia, sectores de la cultura, comunicación, y otros organismos⁵³.

Otro proyecto de relevancia es el de la Comisión Europea, que publicó su Libro Blanco sobre la IA en Febrero de 2020, en el mismo se expone un enfoque sobre los valores europeos, para promover el desarrollo y el despliegue de la IA. Entre una serie de propuestas para la educación, la investigación y la innovación, la colaboración industrial y la adopción de la IA en el sector público, la Comisión afirma que la cooperación internacional en materia de IA debe basarse en una orientación que promueva el respeto de los derechos fundamentales y afirma que se esforzará por exportar sus valores a todo el mundo⁵⁴.

En el mismo contexto, la Comisión Europea designó un grupo independiente de expertos de alto nivel para recibir asesoramiento sobre su estrategia de IA. Durante el primer año de mandato, el grupo de expertos en IA (AI HLEG por sus

52. En adelante será mencionada como UNESCO.

53. Draft text of Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. Disponible en <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373199>.

54. European Commission, 'White Paper on Artificial Intelligence, disponible en https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_es.pdf.

siglas en inglés) elaboró las Directrices éticas para una IA fiable, que busca promover una IA fundada en tres componentes que deben satisfacerse a lo largo del ciclo del sistema, a saber: la IA debe ser lícita, ética en el sentido de que garantice el respeto de los principios y valores éticos y robusta, tanto desde el punto de vista técnico como social, debido a que los sistemas de IA pueden provocar daños. Dichos componentes deben actuar en armonía y de manera simultánea para llegar a una IA fiable⁵⁵. Otro documento elaborado por dicho Comité de Expertos fueron las Recomendaciones de Política sobre las inversiones y el marco regulatorio para una IA fiable. Las mismas van dirigidas a las Instituciones de la Unión Europea y a los Estados miembros para la IA hacia la sostenibilidad, el crecimiento y la competitividad, así como la inclusión, al tiempo de empoderar, beneficiar y proteger a los seres humanos. La labor del grupo de expertos ha sido fundamental para el desarrollo del enfoque de la Comisión en lo que a la IA respecta, y está guiando los próximos pasos para las iniciativas de formulación de políticas adoptadas por la Comisión Europea y sus Estados Miembros⁵⁶.

La Comisión para la eficiencia de la justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa también ha abordado la cuestión. A este respecto, el grupo de trabajo de calidad del CEPEJ (GTQUAL por sus siglas en inglés) desarrolló la Carta Ética Europea sobre el uso de la IA en los sistemas judiciales. Se establecieron principalmente los principios a ser considerados en el uso de la IA, entre ellos el respeto de los derechos fundamentales como la privacidad, el trato igualitario y el juicio justo, la transparencia en cuanto al procesamiento de datos, que implica que los usuarios de algoritmos deben hacer públicas las opciones y los datos e hipótesis utilizados en forma completa, oportuna y apropiada de manera tal que estas elecciones, datos y suposiciones sean accesibles a terceros y puedan ser sometidos a una auditoría imparcial⁵⁷.

Existen otras iniciativas de Corporaciones, ONG's y otras Organizaciones de gran envergadura sobre ética y gobernanza de la IA, entre ellas se encuentra la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre los principios de la IA. De forma escueta se afirma que la IA debe estar al servicio de

55. Comisión Europea, Directrices éticas para una IA fiable, disponible en <https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1>.

56. European Commission. Policy and Investment Recommendations for Trustworthy IA. Disponible en: file:///C:/Users/gtala/Downloads/ai_hleg_policy_and_investment_recommendations_54BA36FA-AB4B-FDE5-23A63FBDC792CB19_60343.pdf.

57. Comisión para la eficiencia de la justicia (CEPEJ), Carta Ética Europea sobre el uso de la Inteligencia Artificial en los sistemas judiciales y su entorno. Disponible en: <https://campusialab.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/Carta-e%CC%81tica-europea-sobre-el-uso-de-la-ia-en-los-sistemas-judiciales-.pdf>.

las personas, impulsando un crecimiento inclusivo; que debe diseñarse de manera que respete el Estado de Derecho, los derechos humanos, los valores democráticos y la diversidad; los sistemas de IA deben estar presididos por la transparencia y una divulgación responsable; deben funcionar con robustez, de manera fiable y segura durante toda su vida útil y las organizaciones y personas que desarrollen sistemas generados por IA deben responder a su correcto funcionamiento en concordancia con los principios antes mencionados⁵⁸.

... Uruguay y Colombia ya formularon sus estrategias nacionales de IA, mientras que Brasil y Chile lo están haciendo...

Es importante destacar algunas iniciativas en la región Latinoamericana y del Caribe en la búsqueda de un entendimiento generalizado de la IA, de sus oportunidades y de sus aplicaciones en la región. En un informe presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID), sobre un diagnóstico del estado de la IA de doce países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y Uruguay, se observa que la mayoría de los países estudiados han establecido cimientos sólidos desde una perspectiva de gobierno, pues están desarrollando sus sistemas de IA alineados con esfuerzos estatales dirigidos al incremento de la conectividad, desarrollo de infraestructura, estrategias nacionales de digitalización, datos abiertos y agendas nacionales de IA en proceso de elaboración. En efecto, todos los países sujetos del estudio cuentan con una estrategia digital y, con excepción de Trinidad y Tobago, tienen también una agenda de datos abiertos. Uruguay y Colombia ya formularon sus estrategias nacionales de IA, mientras que Brasil y Chile lo están haciendo. México y Argentina, por su parte, han emprendido un esfuerzo significativo al incluir el ecosistema en la formulación de una propuesta de estrategia nacional que aún requiere consolidación⁵⁹.

La OMPI se encuentra analizando diversos aspectos de la IA en el marco de la Propiedad Intelectual: la IA en la administración de la PI, que se ocupa de

58. La OCDE y los países socios han adoptado formalmente el primer conjunto de Directrices de políticas intergubernamentales sobre Inteligencia Artificial (IA) y convenido a someterse a unas normas internacionales que velen por que el diseño de los sistemas de IA los haga robustos, seguros, imparciales y fiables. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Principios sobre la IA. Disponible en: <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449>.

59. Banco Interamericano de Desarrollo, La Inteligencia al Servicio del bien social en América Latina y el Caribe: Panorama regional e instantáneas de doce países. Mayo de 2020. Disponible en <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-inteligencia-artificial-al-servicio-del-bien-social-en-America-Latina-y-el-Caribe-Panor%C3%A1mica-regional-e-instant%C3%A1neas-de-doce-paises.pdf>.

las aplicaciones de IA que son utilizadas por las Oficinas de PI⁶⁰; el Centro de intercambio de estrategia sobre la PI e IA, que consiste en la recopilación de los principales instrumentos gubernamentales pertinentes sobre la IA y la PI para facilitar el intercambio de la información pertinente; Políticas de PI, que consiste en un proceso abierto e inclusivo para la elaboración de una lista de las principales preguntas derivadas de las políticas de PI como consecuencia el advenimiento de la IA⁶¹. Se acordó el esbozo de un plan para la continuación de las deliberaciones en base a un dialogo más estructurado y desde ese entonces se han recibido más de 250 contribuciones que han sido publicadas en el sitio web de la OMPI⁶².

Cabe destacar que el mandato de la OMPI se limita únicamente a los derechos de PI. Sin embargo, para cuestiones relativas a diversos campos de política tales como la ética, normas y privacidad, esta entidad participa activamente en mesas redondas⁶³ y plataformas digitales organizadas en respuesta a las recomendaciones que el Panel de Alto Nivel del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la cooperación digital formula en el informe de la era de la interdependencia digital.

Ante un caudal tan diverso de iniciativas para regular la IA, cabe preguntarse si, ¿es necesario prever algún cambio legislativo o normativo para facilitar la toma de decisiones por parte de las aplicaciones de IA, o para abordar sus consecuencias?

... la IA no puede ser una zona sin ley puesto que afecta de sobremanera todas las dimensiones de la vida del hombre, una falta de regulación podría acarrear graves consecuencias sociales, económicas y políticas para los Estados y para los ciudadanos...

En concordancia con lo expresado por la UNESCO, la IA no puede ser una zona sin ley puesto que afecta de sobremanera todas las dimensiones de la vida del hombre, una falta de regulación podría acarrear graves consecuencias sociales,

60. El índice de iniciativas de inteligencia artificial en las oficinas de PI se encuentra disponible en el sitio web de la OMPI sobre la IA y la PI: <https://www.wipo.int/ai>.

61. Un resumen del diálogo se encuentra disponible en: https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=459091.

62. En el siguiente enlace https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/policy.html#submissions, se encuentra una base de datos de las contribuciones.

63. IA y plataformas digitales, sobre las recomendaciones del Panel de Alto Nivel del Secretario General de las NNUU sobre la cooperación digital en el informe de la era de la interdependencia digital. Diálogos sobre cooperación digital y de datos Road to Bern vía Geneva, preparatorios del Foro Mundial de Datos de las NNUU de 2020, Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT en el marco de la iniciativa AI for Good. A más de esto apoya la labor que la UNESCO ha emprendido para elaborar el primer instrumento normativo mundial sobre la ética de la IA.

económicas y políticas para los Estados y para los ciudadanos, razón por la cual un instrumento mundial de regulación de la IA pareciera ser la mejor solución⁶⁴.

2. Derechos de Propiedad Intelectual, ¿más un problema que una solución?

Como mencionamos anteriormente, la IA está teniendo un impacto de dimensiones considerables en la creación, elaboración y comercialización de bienes y servicios económicos y culturales que tendrán efectos cada vez mayores en el futuro. Por ello, se da una confluencia entre la IA y la PI en una serie de aspectos, puesto que uno de los principales objetivos de las políticas de PI consiste en estimular la innovación y la creatividad en los sistemas económicos y culturales de las naciones.

El éxito actual de los sistemas generados por IA se basa no solo en el acceso a un dominio computadorizado sino también, y por, sobre todo, en la disponibilidad de grandes cantidades de datos que las aplicaciones generadas por IA requieren para su aprendizaje y validación. Cuantos más datos estén disponibles para el aprendizaje de un algoritmo, más podrá aprender éste. Como advirtió el Jefe científico de Google, al principio la empresa no tenía mejores algoritmos que las demás, pero sí tenía más datos para enriquecer a los mismos⁶⁵.

Los datos se producen en cantidades cada vez más abundantes, para múltiples propósitos y por una multiplicidad de dispositivos, tales como los sistemas informáticos, los dispositivos digitales de comunicación, las plantas de producción y fabricación, los vehículos y sistemas de transporte, los sistemas de vigilancia y seguridad, los sistemas de venta y distribución, los experimentos y las actividades de investigación, entre otros. Es por este motivo que el acceso a los datos se ha convertido en la nueva moneda de cambio del mundo digital. La Comisión Europea ha calculado que para el 2020 el valor de la economía europea de datos tendrá un valor de 643 billones de euros, lo que representa el 3.17% del PIB global de la EU⁶⁶.

Los sistemas generados de forma autónoma por la IA desafían la razón y dado que los datos se generan a partir de una gama tan diversa de actividades, resulta difícil prever un marco normativo único para protegerlos. En efecto, existe un intenso debate, sobre si debe reconocerse un derecho de propiedad intelectual sobre los datos personales y los no personales con efecto erga omnes. En ese

64. <https://es.unesco.org/artificial-intelligence/ethics>.

65. Norvig, citado por Scott Cleland, en Google's "Infringenovation" Secrets, Forbes, October 3, 2011, disponible en: <https://www.forbes.com/sites/scottcleland/2011/10/03/googles-infringenovation-secrets/#78a3795430a6>.

66. Eggers/Hamill/Ali, Data as currency, (2013) 13 Deloitte Review, p. 18 ff; Langhanke/Schmidt-Kessel, Consumer Data as Consideration, (2018) Journal of European Consumer and Market Law (EuCML) 218; Taylor, Data: the new currency, 2014.

contexto, es indispensable una evaluación exhaustiva de la adecuación del marco de la PI existente⁶⁷.

La protección de derechos intelectuales ya sea a través de secretos industriales, bases de datos, entre otros, y los derechos resultantes de los datos provistos por los usuarios, que no se ajustan necesariamente dentro de las categorías tradicionales de la PI, está liderando la datificación de la economía digital. De hecho, la mayoría de los algoritmos como el buscador de Google y las noticias de Facebook están protegidos como secretos industriales.

Pareciera que la PI crea más problemas que soluciones a la cuestión de la falta de divulgación del problema de la caja negra (*black box*) y que puede constituir un obstáculo al libre intercambio de datos, lo que se contrapone a la armonía que debe existir con el derecho de la competencia y otros regímenes jurídicos.

El sistema clásico de PI ofrece ciertos tipos de protección. De esta manera, los datos que representan invenciones nuevas, no evidentes y útiles están protegidos como patentes. También puede darse el caso de los datos que protegen información secreta, con valor comercial y que son objeto de un esfuerzo razonable para su salvaguarda. Cabe destacar que la protección de estos últimos no está armonizada y se basa en la legislación sobre responsabilidad civil, privacidad, confidencialidad o competencia desleal. La cuestión que se plantea es si el sistema clásico de la PI debería ir más allá y considerar la posibilidad de introducir nuevos derechos con respecto a los datos.

El uso de los secretos comerciales incentiva la innovación con la asistencia de la IA y confiere seguridad jurídica en el intercambio entre determinadas partes de la información y datos controlados. A su vez, aporta la base para el intercambio de información confidencial y para impulsar la colaboración. De ahí surge la pregunta de si logra la actual legislación de secretos comerciales establecer el equilibrio adecuado entre la protección de las innovaciones en el ámbito de la IA y los intereses legítimos de terceros en obtener acceso a determinados datos y algoritmos.

Coincidimos una vez más que queda mucho trabajo pendiente a los efectos de definir cuál es el papel de la PI en el contexto de las innovaciones creadas por la IA y como debe ser regulada para lograr un balance entre los derechos de los titulares de PI y el derecho de acceso a la información. Las iniciativas llevadas a cabo por la OMPI son una excelente oportunidad de debate con diversos actores y especialistas en el tema que podrían traer como consecuencia un instrumento

67. Josef Drexel y otros, "Artificial Intelligence and Intellectual Property Law Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition of 9 April 2021, página 1.

internacional que fijaría los parámetros a ser considerados por los Estados Miembros ante los desarrollos tecnológicos creados con la asistencia de la IA y su aplicación en beneficio de su economía⁶⁸.

... A diferencia de los actos de los seres humanos, arbitrarios, limitados en tiempo y espacio, los algoritmos resultan relativamente consistentes, más económicos, más eficaces e imparciales...

Conclusión: Jueces humanos vs. IA o ¿lo mejor de ambos?

La justicia impartida por los jueces humanos es objeto de crítica constante. Los criterios en las sentencias emitidas varían de un juzgado a otro. Se invierte tiempo y recursos económicos considerables y como resultado, una y otra vez, la célebre frase de Séneca pareciera adquirir sentido, ya que nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía⁶⁹.

A diferencia de los actos de los seres humanos, arbitrarios, limitados en tiempo y espacio, los algoritmos resultan relativamente consistentes, más económicos, más eficaces e imparciales. Esto sugiere la posibilidad de un acceso equitativo a la justicia para todos. Lamentablemente, esta entidad no humana asistida por la IA resulta inviable para actuar en forma independiente, por sí misma.

Los jueces humanos son sensibles al contexto, tanto a las circunstancias atenuantes para los casos particulares como a los cambios en las normas sociales que van surgiendo a lo largo del tiempo, y pueden aplicar las normas jurídicas con discrecionalidad.

La IA puede ser estable, pero a su vez, es frágil debido a que le falta la flexibilidad que los humanos tienen para salirse de sus instrucciones y aplicar el sentido común para adaptarse a las nuevas situaciones.

... Todo lo indicado trae como conclusión la posibilidad de crear un sistema judicial que maximice y combine lo mejor de ambos...

Tanto los jueces humanos como los que funcionan con la asistencia de la IA pueden resultar ser cajas negras (*black boxes*), los magistrados humanos

68. Desde el año 2019 la OMPI ha llevado a cabo actividades entre diversos actores en lo que respecta a la confluencia entre la IA y la PI. El primer Conversatorio se llevó a cabo en el año 2019, en el 2020 se realizaron dos actividades y para Setiembre de 2021 se tiene previsto el Diálogo de la OMPI sobre PI y tecnologías de vanguardia con el tema: Datos, más allá de la IA en un mundo totalmente interconectado. Más información en: https://www.wipo.int/about-ip/es/frontier_technologies/frontier_conversation.html.

69. Frase célebre de Lucio Anneo Séneca, filósofo, político, orador y escritor romano conocido por sus obras de carácter moralista. Fuente: <https://citas.in/autores/lucio-anneo-seneca/>.

necesariamente deben motivar sus decisiones. Los jueces humanos viven en el mundo real e internalizan las normas sociales, esas normas definen su razonamiento.

Todo lo indicado trae como conclusión la posibilidad de crear un sistema judicial que maximice y combine lo mejor de ambos, que aproveche aquellas ventajas aportadas tanto por los seres humanos como por los algoritmos a fin de aumentar la eficiencia en cuanto al acceso a la tan anhelada justicia con un nivel básico de coherencia, preservando al mismo tiempo la flexibilidad para hacer frente a circunstancias inusuales y atenuantes.

En la práctica, ya existen sistemas generados por IA que liberan a los seres humanos de tareas mundanas que consumen mucho tiempo, tales como organizar información, reconocer patrones en documentos de texto y expedientes, asesorar y pronosticar resultados en base al caudal de datos proporcionados. Es mejor concentrarse en las cuestiones altamente complejas que no puedan ser delegadas y que requieran de la intuición, la sana crítica y del pensamiento holístico, de la capacidad de entender el mundo tal como es.

Para un programador es crucial entender cómo funciona su modelo para mejorarlo. Al mismo tiempo, para aquellos afectados por una decisión de tinte algorítmico, es importante poder comprender porque el sistema llegó a esta decisión. El caso de Loomis es un claro ejemplo de que los usuarios de la justicia necesitan comprender el funcionamiento de la tecnología, la IA debe ser capaz de lograr este cometido.

El futuro campo legal estará definido en gran manera por un mundo digital. Los sistemas judiciales híbridos humano-IA pueden ser capaces de impulsar cambios estructurales en la justicia. Mucho trabajo es aún necesario hasta que la IA cumpla con el estándar del debido proceso. Lo ideal es el diseño de interfases para que ambos (humano-máquina) pueden transmitir información y a su vez graduar confianza entre los usuarios. Los sistemas impulsados con la asistencia de la IA deben implementarse de manera tal que los jueces humanos tengan la oportunidad de participar en el equilibrio de valores y en la incorporación de normas necesarias para mantener una ley común legítima y en constante evolución.



Bibliografía

- Agrawal, Ajay y otros, (2018), *Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence*, Boston, MA: Harvard Business Review Press.
- Banco Interamericano de Desarrollo, (2020), *La Inteligencia al Servicio del bien social en América Latina y el Caribe: Panorama regional e instantáneas de doce países*.
- Barona Vilar, Silvia, (2019), *Cuarta revolución industrial (4.0.) o ciberindustria en el proceso penal: revolución digital, inteligencia artificial y el camino hacia la robotización de la justicia*, Revista Jurídica Digital UANDES 3/1.
- Cleland, Scott, (2011), *Google's "Infringenovation" Secrets*, Forbes.
- Dalmaso Marques, Ricardo (2019), *Inteligência Artificial e Direito: O uso da Tecnologia na Gestão do processo no sistema brasileiro de precedents*, *Artificial Intelligence and the Law: the use of technology for case management in the Brazilian System of Precedents*, Revista de Direito e as Novas Tecnologias | vol. 3/2019 | Abr - Jun / 2019 DTR\2019\35395.
- Das Bhattachajee, Anindita, (2018), *Artificial Intelligence and Soft Computing for beginners*, Shorff Publishers and Distributors Pvt. Ltd. 3rd ed.
- 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. WIPO/IP/AI/2/GE/20/1 Rev.
- Drexel, José y otros, (2021), *"Artificial Intelligence and Intellectual Property Law Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition*.
- Eggers/Hamill/Ali, (2013), *Data as currency*, Deloitte Review.
- Gless, Sabine, (2020), *AI in the Courtroom: A comparative analysis of Machine Evidence in Criminal Trials*, *Georgetown Journal of International Law*, [Vol. 51].
- Goel, Sharad y otros, (2018), *The Accuracy, Equity, and Jurisprudence of criminal risk Assessment*.
- Gordon, Michelle, (2017). *Centre for Comparative Constitutional Studies Constitutional Law Conference Dinner – "Courts and the Future of the Rule of Law "*.
- Helbing, Dirk y otros, (2019), *Will Democracy Survive Big Data and Artificial Intelligence? Towards Digital Enlightenment*, Springer, Cham.
- Kemper, Carolin, (2020), *Kafkaesque IA? Legal Decision-Making in the Era of Machine Learning*, *INTELL. PROP. & TECH. L. J.*
- Kleinberg y otros, (2016), *Inherent trade-offs in the fair determination of risk scores*, Working Paper (2016).
- Langhanke/Schmidt-Kessel, (2018), *Consumer Data as Consideration*, *Journal of European Consumer and Market Law (EuCML)* 218.

- Larson y otros, (2016), How We Analyzed the COMPAS Recidivism Algorithm, ProPública.
- Love Koenig, Melissa y otras, OK, GOOGLE, Will Artificial Intelligence Replace Human Lawyering? Marquette Law Review.
- Min, Eun-Joo, (2021), Fomentar el diálogo judicial transnacional en materia de propiedad intelectual, Perspectiva de los Administradores de justicia en Propiedad Intelectual en América Latina, Corte Suprema de Justicia y Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual.
- Nandy, Abhishek y otra, (2017), Reinforcement Learning, Apress.
- Noto la Diega, Diego, (2018), Against the Dehumanization of Decision-Making, Algorithmic Decisions at the Crossroads of Intellectual Property, Data Protection, and Freedom of Information, 9 JIPITEC 3.
- Noto La Diega, Guido, (2019), Artificial Intelligence and Databases in the Age of Big Machine Data', 25 AIDA.
- Jabłonowska/Kuziemski/Nowak/Micklitz/Palka/Sartor, (2018), Consumer law and artificial intelligence. Challenges to the EU consumer law and policy stemming from the business's use of artificial intelligence. Final report of the ARTSY project, European University Institute (EUI) Working Papers, LAW.
- Joshua, Davis, (2019), Artificial Wisdom? A Potential Limit on AI in Law (and elsewhere), University of San Francisco Law Research Paper No. 2019-05.
- PWC & CB Insights, Moneytree Report: Q4 2018, at 20 (2019).
- Raso, Filippo A. y otros, (2018), Artificial Intelligence & Human Rights: Opportunities & Risks. Berkman Klein Center. Research publication N° 2018-6.
- Reiling, Dory, Beyond court digitalization with Online Dispute Resolution
- Scherer, (2016), Regulating artificial intelligence systems: Risks, challenges, competencies, and strategies, Harvard Journal of Law and Technology.
- Surden, Harry, Ethics of AI in Law Basic Questions. Chapter 38.
- Taylor, (2014), Data: the new currency.
- TAR Lazio, chamber III bis, 22 de Marzo de 2017, No 3769
- Turing, Alan M., (1950), Computing Machinery, and Intelligence, 59 Mind. 433.
- Villasenor, John y otra, Artificial Intelligence, due process and criminal sentencing, 2020 MICH. ST. L. REV. 295.



Commentaries on the “reservation of rights” figure in Mexican Law

*Andrés Caso Álvarez**
*Patricio González Granados***

* **Andrés Caso Alvarez** is an Intellectual Property Lawyer graduated from the Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). His experience as a former court officer at the Specialized IP Chamber of the Administrative Justice Tribunal along with his career as a lawyer at private practices and companies, have given him skills for building and arguing cases with a high rate of effectiveness. M. andres.caso.a@gmail.com.

** **Patricio González Granados.** Granados is a Mexican Intellectual Property and IT lawyer. He holds a Bachelor of Laws degree from the Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) and a Master of Laws from the University College London (UCL). M. pat@wimsik.com.

Introduction

I. Background and historical context

II. Reservation of rights in Mexican copyright law

1. Legal notion
2. Genres and species
 - a. Periodic publications
 - b. Periodic broadcasts
 - c. Characters
 - d. Persons or groups dedicated to artistic activities
 - e. Advertising promotions
3. The mechanics of reservation of rights

III. Practical implications and coexistence with other intellectual property rights

1. Construing the concept
 - a. A defective conceptualization
 - b. Comment on 'periodic publications'
 - c. Comment on 'periodic broadcasts'
 - d. Comment on 'characters'
 - e. Comment on 'advertising promotions'
2. The aftermath of the interpretation
3. Conflicts with trademarks
4. Conflicts with copyrights
5. Potential breach of international obligations

Conclusions

Bibliography

Abstract

This paper examines the sui generis –and unique in the world– Intellectual Property Right called ‘Reservation of Rights to the Exclusive Use’ found in Mexican law, which protects exclusivity rights over names of publications, broadcasts, artistic names, and characters. A very brief background is provided in Part II in order to give context on the origin and evolution of this figure. Part III places the foundations upon which the paper will elaborate by describing the legal notion of the Reservation of Rights to the Exclusive Use, its scope of protection, and the rules for obtaining, maintaining and renewing such rights. Part IV contains the analysis and critical apparatus of the work, dissecting each of the concepts set forth in the law and reviewing its implications vis a vis the rights conferred by copyrights and trademarks. Part V synthesizes the findings of this work around two points: the justification of introducing a sui generis right to the Intellectual Property system, and the advantages or inconveniences of having a purportedly overlapping protection of rights with this figure, on account of alternative forms of protection.

Keywords: *Reservation of Rights, characters, copyrights, trademarks, Mexican IP system, overlapping rights.*

Resumen

Este artículo examina un derecho de propiedad intelectual *sui generis* –y único en el mundo– denominado “Reserva de derechos al uso exclusivo” que se encuentra en la legislación mexicana, que genera derechos de exclusividad sobre nombres de publicaciones, transmisiones, nombres artísticos y personajes. La segunda parte nos proporciona unos antecedentes muy breves para contextualizar el origen y la evolución de esta figura. La tercera parte sienta las bases sobre las cuales se desarrollará el trabajo describiendo la noción legal de “Reserva de Derechos al Uso Exclusivo”, su alcance de protección y las reglas para obtener, mantener y renovar tales derechos. La cuarta parte contiene el análisis y aparato crítico de la obra, diseccionando cada uno de los conceptos establecidos en la ley y revisando sus implicaciones *vis a vis* los derechos conferidos por los derechos de autor y marcas. La quinta parte sintetiza los hallazgos de este trabajo en torno a dos puntos: la justificación de la introducción de un derecho *sui generis* al sistema de Propiedad Intelectual, y las ventajas o inconvenientes de esta figura.

Palabras clave: *Reserva de derechos, personajes, derechos de autor, marcas, sistema de propiedad intelectual mexicano, superposición de derechos.*

Introduction

There is a unique and peerless figure of protection in the Mexican Intellectual Property system that grants, under the same platter, exclusive exploitation rights over names to be used for periodic publications, broadcasts, artistic activities, and characters. Moreover, said legal vehicle protects the functioning of advertising promotions when they entail a novel mechanism with original characteristics of operation. Due to its wide scope of protection, it is clear that it does not belong to any of the traditional categories of intellectual property rights. What is more, some authors have tried to come up with a conceptualization that approaches any of the previously known IP rights. For Cristiani, some of them represent ‘figures complementary to copyrights’. On the other hand, Schmidt qualifies them as ‘elements adjacent to works of authorship, but not the works themselves’¹.

This comprehensive *sui generis* right is called “Reservation of Rights to the Exclusive Use” (hereafter referred to only as Reservation of Rights) and it has been in the Mexican legislation for decades.

In addition to this legal figure, many of the items, services, and activities covered by the Reservation of Rights could find another form of protection in the likes of diverse intellectual property rights, such as copyrights and trademarks. Similarly as when an engineering product could be protected by means of copyright vested upon its drawings, photograph, or sculpture, and by virtue of an industrial design title.

... the scope of protection of Reservation of Rights in reality introduce a sort of protection that distorts the correct functioning of the Intellectual Property system in Mexico...

However, although the notion of overlapping rights or accumulated protection is inherent to Intellectual Property law, we claim that the characteristics and, specially, the scope of protection of Reservation of Rights in reality introduce a sort of protection that distorts the correct functioning of the Intellectual Property system in Mexico by tampering with the principles that underpin copyright and trademark law.

With the aim of supporting this assertion, the present paper studies the definition, nature, functioning, and effects of Reservation of Rights; explores its relationship and coexistence with other types of rights; challenges its justification and existence; and, finally, assesses its usefulness for the protection of the intellectual creation of rightsholders.

1. Cristiani, J. P. 237.

I. Background and historical context

Coming from a civil law system that derived from the Napoleonic Code tradition, the IP branch of the law has its origin in the Federal Civil Codes, specifically the civil legislation of 1884. Some authors identify this first piece of legislation as the one that clearly distinguished between intellectual and industrial property rights. However, according to the explanatory works of the Federal Law on Copyright, it is after the Mexican Constitution of 1917 and the Civil Code of 1928 that the first precedent of a Reservation of Rights appeared within the Mexican legislation, as the protection granted by the latter to headings of newspapers.

In 1948 the provisions on copyright contained in the civil legislation were abrogated and a new Federal Law on Copyright was enacted. In regard of Reservations, the Federal Law on Copyright of 1956 set out that editors of artistic or intellectual works, newspapers, and magazines, and the producers of movies or similar publications, could obtain the reservation of rights to the exclusive use of the graphical original characteristics that were distinctive from the work or collection.

This Federal Law on Copyright was again modified in 1963, further evolving the legal framework applicable to Reservation of Rights. Article 20 established that the title of an artistic or intellectual work could only be used by the owner of the corresponding copyright. Article 24 set out that the title or heading of a newspaper, magazine, cinematographic newscast and, in general, any periodic publication or broadcast, in whole or in part, would be protectable through a reservation of rights. Article 25 established that symbolic and fictional characters from literary works, comic strips or in any periodic publication, were subject matter of a reservation of rights, whenever they encompassed originality and were used in a common or periodic manner. Human characters that were used in artistic performances, the artistic names, and the names of musical groups, were also protected under this figure. And just like the current law, this past legislation granted protection to the characteristics of advertising promotions that were original, save for commercial spots.

This law was in force for almost thirty years until there came the 1990's, the decade that transformed Mexican law and society. After several intense rounds of historic negotiations, in December 1992 the three most important economies of the American continent at that time signed the North American Free Trade Agreement ('NAFTA'). With the purpose of eliminating barriers to trade, fostering the exports, and strengthening the protection of intellectual property rights, this treaty set forth a blueprint for modern free trade agreements in the areas of tariffs, rules of origin, agriculture, investment, government procurement, telecommunications, and, financial

services. The years to follow the signing and implementation of NAFTA showed that its implications on the Mexican population were farther and deeper than expected, both in a commercial and cultural perspectives.

With NAFTA set to enter into force in 1994, Mexico had to make substantial modifications to its IP legal framework in order to be compliant with its new international obligations. Consequently, the Law of Trademarks and Inventions 1996 was repealed with a new Law of Industrial Property in 1994, and the Federal Law on Copyright 1963 was repealed in 1996 to give rise to the Federal Copyright Law (FCL), currently in force. The FCL introduced the up-to-date regulation of Reservation of Rights and, despite numerous amendments, those provisions remain unaltered from its original formulation.

According to the Explanatory Report of the FCL: “the provisions on Reservation of Rights were long expected by the communication, advertising and entertainment industries; the multiple omissions that remain in our legislation cause this to be a frequent ground for conflicts of rights and confusion. It is considered that the best way to set forth a balanced, expedite, and fair system is to issue a new legislation that clearly outlines the rights, and provides for sufficient security to those that intend to make investments in a media outlet for the benefit of the national culture and public opinion”².

The analysis that follows will allow us to judge if the allegedly sophisticated regulation provided for Reservation of Rights met such high expectations and offered the rightsholders an effective, problem-solving legal framework upon which to build their artistic, advertising and commercial activities.

II. Reservation of rights in Mexican copyright law

1. Legal notion

As exposed in the previous section, for historical and conceptual reasons the legal figure of ‘Reservation of Rights to the Exclusive Use’ is regulated in the FCL and defined as: the power to use and exploit, in an exclusive manner, titles, names, denominations, distinctive physical and psychological characteristics, or original characteristics of operation that, pursuant to its nature, are applied to: (i) periodic publications, (ii) periodic broadcasts, (iii) characteristics of human, fictional or symbolic characters, (iv) people or groups dedicated to artistic activities, and (v) advertising promotions (Article 173 FCL.).

2. Explanatory note of the Federal Copyright Law published on December 24th, 1996: <https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=VuTR7h9GVNn2IWwIRO98Qt0/rtC4jfkxvBQwsmOv7ENNH2m/H56+5gFQOIUSYgL6/aTHarvHFVWLWY/xMjkyXrA==>

2. Genres and species

a. *Periodic publications*

'Edited in successive parts, with variety of content, and intended to continue indefinitely'. Even though this definition encompasses an open clause and not an exhaustive list, the National Copyright Institute ('INDAUTOR' by its acronym in Spanish) –which is the authority in charge of issuing the certificates that grant these exclusivity rights– recognizes only the following species through its administrative regulation³:

- Newspaper
- Magazine
- Directory
- Heading
- Pamphlet
- Newsletter
- Supplement
- Calendar
- Gazette
- Catalogue
- Guide
- Schedule
- Collection

b. *Periodic broadcasts*

'Issued in successive parts, with variety of content, and susceptible of being broadcast'. INDAUTOR recognizes the following species to this genre:

- Television program
- Radio program
- Diffusion through a computer net

3. Official communication INDAUTOR-06, by means of which the codes for genres and species are communicated for the purpose of filling in the application for the Reservation of Rights to the Exclusive Use.

c. Characters

Where the applicant will obtain protection over the name, and the distinctive physical and psychological characteristics of the respective character. The physical and psychological characteristics of a real person cannot be subject to protection through a Reservation of Rights (Art. 71 RFCL).

- Human
- Fictitious
- Symbolic

... The physical and psychological characteristics of a real person cannot be subject to protection through a Reservation of Rights...

d. Persons or groups dedicated to artistic activities

Where the applicant will obtain protection over its artistic name or any other arbitrary designation under which artistic activities are performed.

e. Advertising promotions

‘Those with a novel mechanism and without protection, intended to promote and offer a good or service, with the additional incentive of granting the possibility to the general public of obtaining another good or service, in more favorable conditions than those in which said goods or services are normally put in the course of trade’. Commercial spots are excluded from this protection⁴.

3. The mechanics of Reservation of Rights

Chapter II, Title VIII, of the FLC contains all the legal provisions regulating the protection conferred by Reservation of Rights, its scope, subject matter, requirements for protection, validity periods, and proceedings.

- **Excluded subject matter:** There is an exhaustive list of non-protectable subject matter (Art. 188) for:
 - (l) titles, names, designations, physical or psychological characteristics, or operating characteristics, where:
 - (a) due to their grammatical, phonetic, visual or conceptual identicalness or similarity they might mislead or cause

4. We have translated the term “anuncios comerciales” as commercial spots, because it is the most common connotation given to this expression, although it could also be referring to any other type of advertisement. This adds up to another indeterminacy in the wording of this figure.

confusion with a previously granted or pending Reservation of Rights (identical reservations of rights may be obtained in connection with the same subject matter where they are requested by the same rights holder);

- (b)** they are generic and to be used in isolation;
- (c)** they give evidence or an indication of sponsorship by a public or private company, organization or institution, either national or international, or by any other officially recognized organization, without the appropriate express authorization;
- (d)** they reproduce or imitate, without authorization, coats of arms, flags, emblems or signs of any country, state, municipality or any equivalent political subdivision;
- (e)** they include the name, pseudonym or likeness of any particular person without that person's express permission;
- (f)** they are identical or confusingly similar to another that the Institute considers well known in Mexico, except where the applicant is the owner of the well-known rights;

- (II)** subtitles;
- (III)** graphical characteristics;
- (IV)** legends, traditions or past events that have come to be identified or are generally known under a name that is characteristic of them;
- (V)** letters or numerals in isolation;
- (VI)** translations in other languages of arbitrary orthographic variations on, or artificial constructions of, words that cannot themselves be reserved;
- (VII)** the names of persons used in isolation, with the exception of those that are submitted for the protection of artistic names for persons and groups, the names of performing groups or of living human, symbolic or fictional characters;
- (VIII)** the names or designations of countries, cities, localities or any other territorial, political or geographical subdivision, or gentility names therefrom, including their derived forms, used in isolation.

- **Renewability:** Except for the case of periodical publications and broadcasts, in which the validity of the Reservation of Rights certificate lasts for one year, the other types of Reservation of Rights last for a five-year term, which can be renewed for successive periods of equal protection. This feature does not apply to advertising promotions, which cannot be renewed once their protection expires (Arts. 189 and 190 FCL.).

... Except for the case of periodical publications and broadcasts, in which the validity of the Reservation of Rights certificate lasts for one year, the other types of Reservation of Rights last for a five-year term...

- **Effective use:** The renewal is conditioned upon showing strong evidence of use within a period counted from a month before to a month after the expiration date of the Reservation of Rights (Art. 191 FCL.).
- **Forfeiture of rights for varying the protected Reservation:** INDAUTOR may refuse the renewal of a Reservation of Rights if, from the evidence of use submitted by the applicant, it follows that the titles, names, denominations or characteristics for which the Reservation of Rights was granted have not been used as such (Art. 191 FCL.) Any variation on its elements would require a new Reservation of Rights (179 FCL.).

... INDAUTOR shall refuse granting a certificate of a Reservation of Rights to a name, or to physical or psychological characteristics, deemed to be well-known in Mexico...

- **Recognition of well-known status:** INDAUTOR shall refuse granting a certificate of a Reservation of Rights to a name, or to physical or psychological characteristics, deemed to be well-known in Mexico. To this end, the Regulations to the Federal Copyright Law set out that titles, names, denominations, and characteristics are well-known when they are identified by a determined sector of the public in virtue of its ordinary and uninterrupted diffusion, use or exploitation, in Mexico or overseas (Art. 75 RFCL.).

- **Annulability:** The certificate of Reservation of Rights can be subject to annulment where: (I) A Reservation of Rights is identical or confusingly similar to other reservations previously granted or pending; (II) A rightsholder obtained such protection declaring to the authority false information; (III) A previous or senior right is shown to exist by virtue of constant and uninterrupted prior use in Mexico as of the date of grant of the reservation; (IV) A reservation has been granted in breach of any other provisions governing Reservation of Rights (Art. 183 FCL).
- **Cancellation:** The certificate of Reservation of Rights can be subject to cancellation on the following grounds: (I) where the applicant has acted in bad faith to the detriment of a third party, or in breach of a legal or contractual obligation; (II) where a reservation has been declared null and void; (III) where a Reservation of Rights causes confusion with another protected reservation; (IV) where it is requested by the owner of a reservation; and (V) where it is ordered in a final decision issued by a competent authority.
- **Enforcement:** The FCL establishes as trade-related infringements related to this matter two conducts: (i) to use, reproduce or exploit a Reservation of Rights without the consent of the owner, and (ii) to use or exploit a name, title, denomination, or psychological or physical characteristics, or operational characteristics, in a way that misleads or causes confusion with a protected Reservation of Rights (Art. 231 FCL)⁵.

III. Practical implications and coexistence with other intellectual property rights

1. Construing the concept

As it can be derived from the examination of the above set definitions of the genre and species that constitute the overall concept of the Reservation of Rights, the wording of these notions poses considerable challenges in their interpretation and application on account of its opaqueness and indeterminacy.

a. A defective conceptualization

The first hurdle one needs to overcome in order to appraise this figure is the flawed language used for its definition. It is superfluous and redundant to include

5. For these conducts to be unlawful they have to be engaged in for direct or indirect profit-making purposes.

in it “titles, names, and denominations” as separate elements, when it is clear that in a normal and customary usage of the language they are synonyms (e.g., see the entry in the Dictionary of the Real Academy of the Spanish Language for “denomination”⁶.)

The faulty legislative technique is also evidenced throughout the several concepts that can be found across this Chapter of the FLC. At least three different notions can be understood from the provisions regulating this figure: The one referring to the notional legal “vessel” or “vehicle” which embodies the protection, the rights to use and exploit a Reservation of Rights vested upon rights holders, and the specific certificate issued by the authority which attest to the ownership of that set of rights. The term ‘Reservation of Rights’ is indistinctively used for any of these meanings.

... we find that their wording contains subjective elements that end up outlining ambiguous, hazy notions that open the door to uncertainty and arbitrariness...

Moving onto the analysis of the definitions established for each of the species of Reservation of Rights we find that their wording contains subjective elements that end up outlining ambiguous, hazy notions that open the door to uncertainty and arbitrariness.

b. Comment on ‘periodic publications’

If one were to interpret and apply the definition for periodic publications established in the FCL to a given item, it would be necessary to meet three requirements: to be edited in successive parts, with variety of content, and with an intent to be continued indefinitely. This notion is straightforwardly rigid and each of its component parts could preempt many publications to be protected by a Reservation of Rights. For instance, if a special supplement magazine is projected to have a 12-month period, would this mean that the requirement for an indefinite intent to continue is not satisfied? What should a rights holder understand by ‘variety of content’? Shall it be a publication with more than one topic? If it consists of a specialized collection that only refers to a determined area of expertise, would it be excluded from this protection?

6. <https://www.rae.es/drae2001/denominaci%C3%B3n#:~:text=f,las%20personas%20y%20las%20cosas>.

c. Comment on ‘periodic broadcasts’

For this species the situation is worst. Certainly envisaged for the protection of TV shows and radio programs, this definition could also hamper its own functioning if we abide by its stringent wording and only consider a periodic broadcast protectable if “issued in successive parts”. There is not much to say if we exemplify this by applying the concept to the streaming world: Could we consider that if an over-the-top platform that releases the entirety of the chapters of a show cannot qualify for this protection but, by contrast, if the content of another show is effectively issued in successive parts, protection by Reservation of Rights must be granted?

... Could we consider that if an over-the-top platform that releases the entirety of the chapters of a show cannot qualify for this protection but, by contrast, if the content of another show is effectively issued in successive parts, protection by Reservation of Rights must be granted?...

d. Comment on ‘characters’

Probably the biggest contribution to the Mexican Intellectual Property system for not having a parallelism with any other intellectual property figures (unlike some of the other species as will be explained below), this type of Reservation of Rights also suffers from linguistical hassles for its application.

... Another peculiarity of this genre of Reservation of Rights is that, when referring to human characters, the law requires that the person portrayed is ‘characterized’...

The definition for Reservation of Rights to the Exclusive Use of Characters contains subjective terms that introduce elements of subjective interpretation and, in consequence, of wide discretion for the authority, adding another layer of problematic situations to its application. The first one is the distinctiveness requirement that ‘physical and psychological characteristics’ need to meet in order to attain this protection. This sways the declarative and recording nature of the copyright office, turning it into a substantive examiner with the challenge to assess the distinctiveness found in the physical and psychological characteristics of characters used in the arts and industry.

Another peculiarity of this genre of Reservation of Rights is that, when referring to human characters, the law requires that the person portrayed is ‘characterized’. This has led to an endless number of refusals from INDAUTOR when assessing applications for this protection, under the argument that the law adamantly requires a characterization of a human being, understanding by characterization a completely novel, distinctive and flamboyant character.

Naturally this is an unintended consequence of the flawed conceptualization of this genre but, even if one were to ascribe meaning to the expression of a ‘characterized human being’, the regular and customary usage of the language –once again– would solve this problem. The Real Academy of the Spanish Language defines the verb to characterize with: 1) Determining the peculiar attributes of someone or something in a way that distinguishes it from others, 2) To authorize someone with a job, honor or recognition, 3) Referred to an actor: To represent its role with the truth and force of expression required to recognize the interpreted character; 4) Referred to an actor: To paint one’s face or to dress according to the type or figure that shall be represented⁷. Once again, contrary to INDAUTOR’s criteria of construing these concepts under sophisticated reasonings and artificial constructions⁸, the simple and ordinary usage of the language solves part of the problems caused by the wording of the Reservation of Rights.

e. Comment on ‘advertising promotions’

Undoubtedly the hardest Reservations of Rights to appraise, this genre differs significantly from the others in its subject matter. A novel mechanism without protection, intended to promote and offer a good or service, with original operational characteristics.

On top of its entangled and unintelligible conceptualization, this genre is incomprehensible as to its location in the FCL. On the one hand, this kind of Reservation of Rights has no relation or common ground, from a theoretical and practical perspective, from the other genres. Hence, it is unclear how the inclusion of a bizarre figure with such a limited, if not futile, subject matter could add up to a *“balanced, expedite, and just system... that clearly outlines the rights, and provides... security to those that intend to make investments”*.

7. Entry for “To characterize”: <https://dle.rae.es/caracterizar?m=form>.

8. For instance, there have been cases in which INDAUTOR has considered that genericness of a Reservation of Rights will only occur when its title corresponds or somehow relates to a specific genre of the figure. However, the authors consider that, following the trend and precedents that resort to the trademark principles, the correct path would have been to look up to, and apply, the genericity hypothesis found in Art. 261 of the Federal Law for the Protection of Industrial Property.

It is hard to understand what does the Federal Legislature intended to create and which were the mechanisms to be protected under such figure. Whatever type of advertising promotions they had in mind, nothing on its subject matter relates to copyright legislation or artistic works, since promotions and promotional advertising are closely related with consumer protection and advertisements.

... Whatever type of advertising promotions they had in mind, nothing on its subject matter relates to copyright legislation or artistic works, since promotions and promotional advertising are closely related with consumer protection and advertisements...

The Federal Law for Consumer Protection is the legislation that contemplates and regulates the figure of promotions amongst consumers. Thus, there is no clear reason to have assigned the task of assessing novel mechanisms used to promote good or services to the Copyright authority instead of granting such powers to the Federal Consumer Agency under the previously referred law.

For instance, Art. 1 FCL sets out that this piece of legislation elaborates on the mandate of Article 28 of the Federal Constitution (grant of temporary monopolies to authors and inventors) and its purpose is the safeguarding and promotion of the cultural heritage of the Nation, and the protection of the rights of authors, performers and also those of publishers, producers and broadcasting organizations in relation to their literary or artistic works in all their forms. There is no mention to the Reservation of Rights protection and, least of all, to advertising promotions. The fact that the Reservation of Rights is a legal figure introduced arbitrarily and without regard to any systemic consistency can also be derived from the fact that there is no explicit mention in the functions and faculties of INDAUTOR (Arts. 209 and 210 FCL.)

Conversely, the Federal Consumer Protection Law has a whole chapter devoted to 'promotions and offerings' and provides a framework with rules for regulated conducts, authorizations, protections to the consuming public, etc. If we are to concede that novel advertising promotions require a special and unique protection –that has nothing to do with the intellectual property principles and purposes–, it shall be in the consumer protection regulation.

2. The aftermath of the interpretation

From the examination of the definitions that comprise the Reservation of Rights and its different genres and species, it follows that, even though this legal notion was introduced to protect a wide range of rights, the dissimilarity in some of its catego-

ries, and its diverse scope of protection turns this figure inconsistent, ambiguous, and indeterminate in comparison to other previous figures (such as trademarks and copyrights) that protect the same subject matter and confer similar prerogatives of exclusivity (except for promotional advertisements.)

... it is undisputed that provisions with that lack of clarity and unity, and with a wide, open texture of interpretation place a great risk of arbitrariness for the rightsholders that intend to benefit from this protection...

Without regard to the merit or usefulness of such category of protection, it is undisputed that provisions with that lack of clarity and unity, and with a wide, open texture of interpretation place a great risk of arbitrariness for the rightsholders that intend to benefit from this protection. For example, there are no formal criteria to assess the distinctiveness of a Reservation of Rights other than those contained in the precedents issued by the Circuit Courts to analyze the distinctiveness of a trademark application as compared with previously granted trademarks or when confronting two different trademark registrations.

Due to this lack of criteria to determine confusion between Reservation of Rights applied to periodic publications, periodic broadcasts, persons or groups dedicated to artistic activities, or the names of characters, INDAUTOR and the Courts involved are compelled to use (via analogical interpretations) the different criteria for confusing similarity that apply to trademark disputes. Nevertheless, even by borrowing on these principles and rules of interpretation, it remains unclear whether Reservation of Rights should incorporate the perspective of the consuming public to determine distinctiveness or if it shall only take into account the perspective of the rightsholder, the applicant and the examiner. This shows a small glimpse of the discretionary interpretations that authorities may apply when faced with these types of controversies.

By its legal design, INDAUTOR’s nature provides said institution only with attributions to recognize authorship on works and to record the assignments, licenses, and any other private acts between parties. It is not an authority designed to study distinctiveness of the names granted to publications or programs, nor to assess the distinctiveness of physical and psychological characteristics in the arts, or to qualify originality of operational characteristics in a promotion.

Having disentangled the provisions that shape the scope of protection of Reservation of Rights we will now examine its relationship and implications with traditional intellectual property figures.

3. Conflicts with trademarks

As far as the periodic publications, periodic broadcasts, and the names of persons and groups dedicated to artistic activities concern, it is intuitively clear that the scope of protection granted by a Reservation of Rights (*i.e.*, the exclusive right to use and exploit names, titles, and denominations) overlaps with the subject matter protected by means of a trademark registration (the exclusivity over a distinctive sign used to distinguish a product or service).

A name, title or denomination protecting a periodic publication such as a newspaper or a magazine can be protected through a trademark registration granted in class 16 of the International Classification of Goods and Services established by virtue of the Nice Agreement. Likewise, a periodic broadcast such as a television show or a podcast, or a singer and songwriter publicly known by an artistic name, can also find protection in the services protected by classes 38 and 41, respectively, of the said Nice Classification.

However, this similarity in the scope of protection is not mere casualty. As can be seen in the Section II.3. above, the Reservation of Rights work under a set of rules copied from the principles of the Law of Trademarks (grounds for refusal, registration priority, renewability, motives for annulment, etc.) In light of this and to avoid potential conflicts, the new Federal Law for the Protection of the Industrial Property provides for two grounds of refusal to the registration of trademarks, basically one for names confusingly similar to the title of an artistic or literary work, and another one that generically forbids the registration of Reservation of Rights as trademarks (except if applied for by the owner of the Reservation of Rights) (Art. 173 FLPIP).

But despite the existence of this provision to try to avoid problems between the rightsholder of a Reservation of Rights and third parties wishing to apply for a trademark registration, several problems arise as a result of the existence of two types of protection mechanisms that essentially grant the same rights (*e.g.*, different rightsholders with distinct legal protection over the same subject matter.)

In light of these circumstances, we do not see how the Reservation of Rights connected to periodic publications, periodic broadcasts, and the names of persons and groups dedicated to artistic activities, provide additional rights to the owner of such Reservation of Rights as opposed to those rights granted by a trademark registration, instead it shows that the inclusion of the Reservation of Rights to these categories translates into an economic burden that should be incurred by all companies/persons whose commercial activity centers on periodic publications, periodic broadcasts, and artistic activities, in order to avoid (bad faith) applications by third parties to try to obtain rights over a designation over which they have no legitimate interest.

Furthermore, in the case of Reservation of Rights connected to characters it is clear that the name and image of a determined character can be protected under the trademark rights of wordmarks (for the name only) or stylized applications that are filed conjunctively for the name and looks of the character or just for the image of the character. In this case it seems that the Reservation of Rights would only need to be implemented when trying to protect the psychological characteristics of a character. Nevertheless, it could be argued that these psychological characteristics have already been protected when the author of a respective work of art has fixated these characteristics in the corresponding material.

... it could be argued that these psychological characteristics have already been protected when the author of a respective work of art has fixated these characteristics in the corresponding material...

4. Conflicts with copyrights

The Copyright doctrine and foreign courts have analyzed if a character, as part of a work of art, should be protected under Copyright Law. Although the results and interpretations are mixed, the most accepted criterion is that it should, for the sake of protecting original creations. One of the most representative cases is Warner Bros. v. Columbia Broadcast Systems, in which the court established that copyright protection could only be granted to a character if the character itself constituted “the story being told”⁹.

... It is the opinion of the authors that characters are already vested with protection under Copyright Law once the artistic work in which they are being described or depicted is fixated...

It is the opinion of the authors that characters are already vested with protection under Copyright Law once the artistic work in which they are being described or depicted is fixated. More so, the existence of a character logically presupposes the existence of a previous work of authorship from where it derives¹⁰ and the FCL establishes that any other works not included on its list of categories can enjoy protection by analogy to the type of work more akin to its nature (Art. 13 FCL.) Therefore,

9. Warner Bros. v. Columbia Broadcast Systems : 216 F.2d 945, 950 (9th Cir. 1954).

10. Viascán Castillo.

as part of a work of art, the author should be able to enforce its moral rights over its characters and the rightsholder should be able to enforce its economic rights against any third party that is making use of the works of the author or rights holder without having the respective authorization.

Attending to the above, the need to insert a figure such as a Reservation of Rights for characters, does not appear as an instrument of the utmost importance to authors and rightsholders. This is strengthened by the fact that the protection brought by a Reservation of Rights for characters is given for a single character per each application, whilst under a work of art several characters are being protected at the same time. It would appear that a more active role on determining the scope of protection given by a work of art over the character(s) described/depicted under such work was desirable to “outline the rights, and provide for sufficient security” to those authors that have created one or several characters as part of their artistic expression.

In addition, it is noteworthy that the governmental fees for filing a Reservation of Rights in the categories of characters are at least twenty times greater than the governmental fees needed to obtain a copyright certificate over a work of art, which is why this figure appears more as a burden than as an opportunity to accumulate the protection of rights. Oddly enough, this figure even presents internal inconsistencies in its fees.

... For example, the United Kingdom grants protection to fictional characters in merchandising without the need of an specific figure for characters...

Moreover, the Reservation of Rights does not have a common thread between its different protected material and, thus, lacks consistency between its genres and species. It is not clear where this “accumulated protection” argued by some authors and authorities operates in the real world, instead it looks like a burden that should be outweighed by paying expensive governmental fees as part of an intellectual property rights program to protect the rights of the author, rightsholder, and/or trademark owner in order to avoid bad faith filings and a possible affectation to their rights. It is important to note that this burden should only be carried whenever a person/company wants to obtain the respective rights in Mexico, because no other countries have *sui generis* mechanisms such as the Reservation of Rights.

For example, the United Kingdom grants protection to fictional characters in merchandising without the need of an specific figure for characters, and also with-

out resorting to copyright protection. In the seminal case *Mirage Studios v. Counter-Feat Cloting*¹¹, the Court found that, within merchandising disputes, the buying public expects and knows that where a famous cartoon or television character is reproduced on goods, that reproduction is the result of a license granted by the owner of the copyright or owner of other rights in the character. Therefore, the sale of merchandise depicting a third-party’s character involves two misrepresentations: a misrepresentation to the public that the goods were ‘genuine’ and that they were licensed. This illustrates that legal instruments, such as the law of passing-off, can be used, construed, and adapted to grant protection to fictional characters and other creations of the mind, without introducing strange, ad hoc, figures to the legal system.

5. Potential breach of international obligations

Due to several major changes in the Mexican constitutional system, federal courts are now more open to check the compliance of the internal law with the international obligations to which Mexico has adhered to (‘conventionality control’). Following this path of reasoning, the Reservation of Rights to the Exclusive Use of Characters in the Mexican legislation could be considered in breach of the international obligations undertaken by Mexico, if a teleological and systematic interpretation of the international legislation is applied.

The Mexican legal system and its interpretation suffered a drastic change in 2011 with two crucial events: i) the amendment of Article 1 of the Constitution (popularly referred to as the ‘human rights constitutional reform’); and ii) the resolution of the ‘Radilla Pacheco’ case¹² by the Mexican Supreme Justice Court.

The ‘human rights constitutional reform’ to the Federal Constitution incorporates a rule through which all human rights contained in the international treaties that Mexico has ratified are now considered as part of a ‘constitutionality block’ that governs and informs the whole legal framework. This was established in Article 1 of the Federal Constitution and works as a rule of recognition and incorporation of broader human rights than those already included or regulated within Mexican law.

On the other hand, in the ‘Radilla Pacheco’ case the Mexican Supreme Court decided, among other constitutional issues, that all authorities are obliged within the limit of their legal powers to protect the human rights contained in the Constitution and in any international treaty signed by Mexico, even if this means a contravention

11. Bentley, L., Sherman, B., ‘Intellectual Property Law’, Oxford, 4th Edition, UK.

12. Supreme Court Plenary Resolution issued on the Docket Varios 912/2010.

to a provision contained within national law. In this event, the corresponding authority must not apply the national legislation but must instead enforce the international treaty provision, exerting an 'ex officio' constitutionality control.

In light of the above, the rights conferred by a Reservation of Rights could imply a contravention to the Federal Constitution and the international treaties to which Mexico is a signatory country, particularly the Berne Convention, the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights ('TRIPS') and the Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada ('USMCA').

... the rights conferred by a Reservation of Rights could imply a contravention to the Federal Constitution and the international treaties to which Mexico is a signatory country...

As stated before, the Reservation of Rights disrupts the balance achieved with the coexistence of the copyright and trademark regimes. This legal protection does not follow the copyright rules of authorship and fixation, but it does pick on the originality requirement for the advertising promotions, and it extends protection to the works of authorship that consist in characters. On the other hand, this legal figure follows the same path devised by the set of rules of the trademark protection, borrowing the grounds for refusal, the administrative proceedings and the distinctiveness requirement for its own functioning. The result of this legal chimera could give place to a scenario in which a character could be prevented to enter the public domain through the use and indefinite renewal of a Reservation of Rights, therefore circumventing the "social pact" that underlies in the temporary monopoly that copyright grants to an author.

... As stated before, the Reservation of Rights disrupts the balance achieved with the coexistence of the copyright and trademark regimes...

However, for this to be considered unconventional and contrary to the several international treaties on intellectual property signed by Mexico it is essential that the principles underpinning such treaties are taken into consideration and construed teleologically in the constitutional and conventional analysis. Otherwise, a federal court will not reach such a conclusion by using a literal interpretation of international treaties. International instruments do not normally embody principles and justifica-

tions for their provisions, but only enshrine the specific obligations to which the parties agree to be obliged to.

Conclusions

Throughout this work we have described and explained the concept and functioning of the Reservation of Rights to the Exclusive Use, pointing out its *sui generis* nature as a set of exclusive rights that cannot be related to copyrights and its neighboring rights, nor to the categories of the industrial property figures. We took also notice in that the rules applicable to the Reservation of Rights resemble a trademark-like mechanism governed by principles of registration, confusing similarity, renewability, and proof of use.

	Copyrights	Reservation of Rights	Trademarks
Origin	Fixation in a tangible support	Certificate issued in response to an application	Trademark registration granted in response to an application
Subject matter	Literary and artistic works	Names, characters and novel mechanisms to promote a good/service	Signs
Requirement	Original work of authorship	Varies according to the type of RoR	Distinctiveness
Term of protection	100 years + life of author (with variations)	Can be renewed indefinitely (except for advertising promotions)	Can be renewed indefinitely
Publicity	N/A	N/A	Publication of applications in the Industrial Property Gazette allows for oppositions from third parties.
Territorial validity	Within the Union of countries adhered to the Berne Convention	Mexican territory	Mexican territory

We also saw that every part of the definition of the Reservation of Rights is defective to the point that it is impossible to ascribe, with certainty, meaning to it. Hence, the copyright authority has enjoyed from a wide discretion from this ambiguity. In view of the foregoing we derive the following two conclusions:

First: Reservation of Rights does not confer any additional benefits to the protection that a rightsholder could enjoy from the trademarks, copyright, and unfair competition regulation.

The notion of overlapping rights or accumulated protection is quite relevant in the Intellectual Property area due to the existence of a different set of rights that could subsist in respect of the same subject matter. *“Overlaps can arise as a result of two or more different types of endeavor (eg, an artwork created at the outset to be registered a trademark) or as a result of two or more IPR protecting a single type of endeavor (eg, patent and copyright protecting the same computer program.)”*¹³.

However, this notion is not applicable to the conjunction of the Reservation of Rights with any other type of intellectual property rights because, as seen throughout this work, the protection offered by this *sui generis* figure duplicates the scope of protection instead of accumulating a different layer or angle of protection. On the contrary, the mere existence of this figure of protection poses significant risks and a great burden to rightsholders that will need to redouble expenses and attention in the obtention, management and conservation of these certificates in order to safeguard their interests.

Second: The Reservation of Rights figure does not have any justification that supports its existence in the Mexican legal framework. Having concluded that they consist on an overlapping, albeit futile, protection that does not offer any substantial advantages to its rightsholders and that it is not required to protect names and characters, it follows that there are no sound, valid reasons to withstand all the distortions that their introduction in the IP legal system causes.

Even a regular and more common context of accumulated protection of copyrights and trademark rights could raise some issues: *“If we look at it from a legal perspective, however, there is still the possibility of legal regime ‘clashes’ between inconsistent and contradictory sets of rules in copyright and trademark frameworks, and overprotection via these overlapping rights”*¹⁴. Considering all the deficiencies in

13. Derclaye, E., ‘Overlapping rights’, The Oxford Handbook of Intellectual Property Law, 2017.

14. WIPO, ‘Batman forever? Do overlapping trademark and copyright frameworks affect the franchising of comic characters?’, consulted at: https://www.wipo.int/edocs/infodocs/creative_industries/en/batman-forever/#batman-forever.

the regulation of the Reservation of Rights, all the ‘normal’ problems of the overlapping protection can only exacerbate in the context of these *sui generis* rights.

In addition, it is noteworthy to consider that Federal Courts already grant protection to the subject matter of Reservation of Rights without requiring registration certificates before INDAUTOR, through the simple application of the copyright rules or by the application of the unfair competition principles. In the precedents identified by the theses numbers I.10.A.33 A (10a.)¹⁵ and I.10.A.34 A (10a.)¹⁶, the Circuit Court established that the existence of the Reservation of Rights to the Exclusive Use of a Character in the FCL did not conditioned the protection of a character when this had its origin in a work of authorship. In other words, the court set out that characters are protected by Mexican law without the need to registering them before INDAUTOR.

If the subject matter of the Reservation of Rights is protected through other figures and mechanisms, and an affected rightsholder can enforce its rights¹⁷, even by resorting to the general clause of unfair competition established by virtue of the Paris Convention and fully incorporated in Mexican law, there is simply no point in maintaining an obscure and ambiguous figure that produces so much problems on its application.

Any budgetary reason for maintaining such an onerous mechanism would not only be invalid but clearly harmful to the IP system users:

Proceeding	Year*					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Applications for Reservation of Rights	8,379	8,143	8,150	7,614	6,217	2,081
Renewals of Reservation of Rights certificates	5,969	6,068	6,627	6,974	6,402	3,793

* Information obtained from the Directorate of Reservation of Rights of the National Copyright Institute in the Memorandum No. RD.04.074.2021, issued in response to the transparency request 11141000118521 submitted by the authors.

We finished the introduction to this paper by setting out that the historical moment that Mexico was passing through and which obliged it to modernize several aspects of its legislation, being the Intellectual Property areas the ones that changed

15. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2005085>.

16. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2005067>.

17. In this regard it is noteworthy.

the most in response to the geo-political landscape. Oddly enough, another historical cycle has passed by and Mexico is, once again, in the aftermath of international negotiations that ended up in major free trade agreements that require modifications to the Mexican legal system.

However, in stark contrast to the enthusiasm captured in the Explanatory Report of the FCL, other commentators advanced their suspicion and skepticism on the Reservation of Rights. Immediately after the promulgation of the FCL, Jalife stated that the Reservation of Rights was an unassailable regime that represented an unjustified and conflictive alternative system to the registration of trademarks, and that would carry on historical distortions¹⁸.

Similarly, as if we were in the nineties decade, we are once again premiering a new industrial property law entitled Federal Law for the Protection of the Industrial Property and the Federal Copyright Law was amended to formally introduce, among other substantive changes, the Notice and Takedown mechanism (July 2020). Since Mexico is on the brink of passing and adopting several changes that will redefine its legal system in light of its renewed international obligations, we submit that the wisest decision would be to finally repeal from the law the conflictive figure of Reservation of Rights.

... Since Mexico is on the brink of passing and adopting several changes that will redefine its legal system in light of its renewed international obligations, we submit that the wisest decision would be to finally repeal from the law the conflictive figure of Reservation of Rights...

18. Jalife, M. P. 401.

Bibliografía

- Howell, D. (1990). Intellectual Properties and the Protection of Fictional Characters. Copyright, Trademark or Unfair Competition?. United States: Quorum Books.
- Cristiani, J. (1998). Las Reservas de Derechos y su Regulación en la Nueva Ley Federal del Derecho de Autor. ¿Protección acumulada o conflictos por acumularse?. En Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina (pp. 235-252). México : Instituto de Investigaciones Jurídicas.
- Bently, L., Sherman, B., ‘Intellectual Property Law’, Oxford University Press, 2014, 4th edition, United Kingdom.
- Derclaye, E. (2017). Overlapping Rights. En The Oxford Handbook of Intellectual Property Law(pp. 2-45). Online Publication: Oxford University Press.
- Jalife, M. (2000). Un absurdo más de la ley autoral. En Crónicas de Propiedad Intelectual (401-403). México: Sista.
- Zahr K. Said, “Fixing Copyright in Characters: Literary Perspectives on a Legal Problem”, 35 Cardozo L. Rev. 768 (2013). <https://digitalcommons.law.uw.edu/faculty-articles/191>
- Viascán Castillo, C. (2014). Reserva de derechos al uso exclusivo de características físicas y psicológicas distintivas de un personaje: Creación inútil del legislador mexicano para confirmar la protección per sé que tienen los personajes. *Revista Iberoamericana De La Propiedad Intelectual*, (3), 35-69. <https://ojs.austral.edu.ar/index.php/ripi/article/view/425>

Legislation:

- Federal Copyright Law 1996 (last amended on 1/7/2020) and its Explanatory Report.
- Regulations to the Federal Copyright Law
- Federal Law for the Protection of Industrial Property 2020
- Federal Consumer Protection Law
- Industrial Property Law 1996
- Federal Law on Copyright
- Official communication INDAUTOR-06, by means of which the codes for genres and species are communicated for the purpose of filling in the application for the Reservation of Rights to the Exclusive Use (published on the Federal Official Gazette on 29/4/2003).



Las marcas no tradicionales: principales retos que enfrentan y la nueva generación

*Juan Guillermo Moure Pérez**
*María Alejandra Pava Gutiérrez de Piñeres***
*María José Franco Mondragón****



* **Juan Guillermo Moure Pérez.** Abogado de la Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) con especialización en Derecho Comercial en la Universidad de Los Andes (Bogotá, Colombia) y en Droit Commercial de l'Université de Paris, Panthéon-Assas, Paris II (Paris, Francia). Socio cofundador de OlarteMoure & Asociados en Bogotá, Colombia. Correo electrónico: juan.moure@olartemoure.com.



** **María Alejandra Pava Gutiérrez de Piñeres.** Abogada de la Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) con maestría en Propiedad Intelectual en la Universidad de Alicante (Alicante, España). Experiencia en Propiedad Intelectual tanto en firmas de abogados (en Colombia y España) como en el sector público (Superintendencia de Industria y Comercio y Ministerio de Relaciones Exteriores). Directora de Marcas de OlarteMoure & Asociados (Bogotá, Colombia). Correo electrónico: maria.pava@olartemoure.com.



*** **María José Franco Mondragón.** Estudiante de Derecho de último semestre de la Universidad EAFIT (Medellín, Colombia). Trabaja en el Área de Marcas de la firma OlarteMoure & Asociados (Medellín, Colombia). Correo electrónico: maria.franco@olartemoure.com.

Introducción

I. Las marcas no tradicionales. Concepto y requisitos esenciales de registrabilidad

1. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
2. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
3. Estados Unidos
4. Unión Europea (EUIPO)

II. Clasificación y retos que enfrentan las marcas no tradicionales

1. Tridimensionales
2. Olfativas
3. Sonoras
4. Color
5. Movimiento
6. Multimedia
7. Gestual
8. Posición
9. Patrón
10. Textura
11. Próxima generación de marcas no tradicionales
 - a. *Shop layout*
 - b. *Fluid trademarks*
 - c. Códigos de barras y QR's

Conclusiones

Bibliografía

Resumen

En Colombia la Decisión 486 de 2000 es la norma que regula todos los temas marcarios. El artículo 134 del Régimen Común de Propiedad Industrial menciona todos los signos susceptibles de ser registrados como marcas, incluyendo palabras (o combinaciones de estas), imágenes, figuras, monogramas, sonidos u olores, formas de un producto o alguna combinación de los anteriores.

Los desarrollos recientes en mercados nacionales e internacionales han generado el surgimiento de nuevas marcas en el comercio. Estos nuevos tipos de marcas buscan proteger formas no tradicionales de identificar productos o servicios específicos, como colores, sonidos, texturas, patrones, olores, figuras tridimensionales, y cualquier otra que pueda ser percibida por los cinco sentidos; estas han sido catalogadas como marcas no tradicionales. Este artículo identifica los retos que enfrentan este tipo de marcas para el trámite de registro en distintas jurisdicciones.

Palabras clave: Marcas no tradicionales, retos, distintividad, representación gráfica.

Abstract

In Colombia, the Decision 486 of 2000 is applied in trademarks' matters, since it regulates all the procedures related to trademarks. The article 134 of the Andean Community Industrial Property Regime states all the signs that are capable of distinguishing goods or services on the market in order to be registered as trademarks, including words (or combinations of them), pictures, figures, monograms, sounds and smells, the shape of a product, or any combination of the above.

Recent developments in national and international markets have implied that new forms of trademarks arise in commerce. These new forms intend to protect non-conventional ways to identify specific products or services, such as: colors, sounds, textures, patterns, smells, three-dimensional shapes, and any others that could be perceived by any of the five senses. The aforementioned ways to identify them are being catalogued as non-traditional trademarks.

In connection with the foregoing, it is necessary to identify the challenges that these types of trademarks need to overcome in an application examination in order to be registered. This article seeks to develop an analysis of the ways that different jurisdictions apply their internal trademark statutes in order to refuse or accept a non-traditional trademark application.

Keywords: *Non-traditional trademarks, challenges, distinctiveness, graphic representation.*

Introducción

Sin la presencia de signos distintivos en el mercado, los consumidores no contarían con la posibilidad de elegir el mejor producto o servicio que satisfaga sus necesidades entre todos los que se ofrecen en este así como tampoco lograrían, inequívocamente, adquirir en una nueva compra aquel producto o servicio que cumplió sus expectativas.

De igual manera, los empresarios tampoco optarían por mejorar o mantener la calidad de sus productos, toda vez que los consumidores no podrían identificar su origen empresarial, lo que implica que difícilmente lograrían posicionarse en el mercado y obtener una posición competitiva y significativa dentro de él.

Así pues, las marcas pasan a ser, además de un elemento indispensable para mantener y garantizar la eficiencia y transparencia del mercado, un activo intangible muy valioso dentro de las empresas puesto que, no solo construye las bases para que el consumidor logre diferenciar y elegir productos y servicios en el mercado, sino que también permiten que estas se destaquen dentro de él, haciendo posible el posicionamiento y reconocimiento de sus productos y/o servicios.

... olores que crean en el consumidor sensaciones agradables que favorecen la compra...

Como consecuencia de lo anterior, se ha evidenciado un esfuerzo por parte del sector empresarial en dar a conocer sus productos y servicios implementando el marketing sensorial¹. Esta novedosa estrategia de marketing ha permitido a los empresarios atraer a los consumidores de distintas maneras, como por ejemplo: i) mediante colores, formas y volúmenes las empresas buscan quedarse en la mente del consumidor en forma de imagen; ii) por medio de audios o melodías las empresas logran que los consumidores los relacionen con sus productos y/o servicios; y iii) se puede lograr a través de olores que crean en el consumidor sensaciones agradables que favorecen la compra.

“La proliferación de este tipo de acciones deriva de los estudios científicos que demuestran que los impactos sensoriales provocan recuerdos ligados a las emociones, que los hacen más perdurables en la memoria. Los seres humanos recordamos mejor aquello que ha implicado a más de uno de nuestros sentidos. De

1. Se entiende como la manera de conectar a las marcas con sus usuarios a través de cualquiera de los cinco sentidos, permitiendo a las empresas conectarse con la memoria y las emociones de los consumidores para captar la atención respecto de sus productos y/o servicios de una manera más significativa e imponente. (Estanyol, 2014).

hecho, se ha estudiado que podemos recordar el 1% de lo que tocamos, el 2% de lo que escuchamos, el 5% de lo que vemos, el 15% de lo que degustamos y el 35% de lo que olemos².

Así como los ejemplos anteriores, existen muchas estrategias mediante las cuales las empresas participan activamente dentro del mercado pretendiendo la atracción de nuevos consumidores. En ese sentido, *“la única forma de producir riqueza es competir para aumentar el valor percibido de los productos y servicios en la mente y corazón de nuestros clientes”*³, por eso, la manera más relevante para lograr que un consumidor adquiera un producto o servicio será el valor agregado del mismo o, en otras palabras, el poder de recordación que tenga este en la mente del consumidor o la manera en la que el empresario exitosamente logre dar a conocer ese valor adicional.

Ahora bien, la adaptación a estas nuevas tendencias de mercadeo y publicidad en nuestra sociedad ha llevado a que los consumidores, además de encontrar experiencias en los productos y servicios ofrecidos por los empresarios, como se mencionó anteriormente, logren asociarlas a orígenes empresariales determinados, obteniendo así el resultado deseado por estos.

Es por lo anterior, que el derecho marcario ha traspasado ciertas barreras y se ha venido adaptando a estas nuevas tendencias diferenciadoras en el mercado, buscando que los empresarios a través de la propiedad industrial obtengan la adecuada protección y exclusividad de sus estrategias creativas de publicidad⁴.

I. Las marcas no tradicionales: Concepto y requisitos esenciales de registrabilidad

Partiendo del concepto de marca como aquel signo distintivo que permite distinguir e identificar los productos o servicios de una empresa de los de otra, es pertinente indicar que estas pueden consistir en: i) apreciaciones visuales, como palabras o combinaciones de estas, letras, dibujos o símbolos; o, ii) apreciaciones percibidas por cualquiera de los cinco sentidos, como los olores, sonidos, sabores, texturas, colores, formas, movimientos, entre otras que obligan a que su representación se

2. (Estanyol, 2014)

3. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2006)

4. A lo largo de este artículo se encontrarán códigos QR (*Quick response*) que corresponden a un código de barras bidimensional capaz de almacenar un tipo de información específica, los cuales permitirán identificar algunos tipos de marcas en particular. Las marcas tridimensionales se mostrarán usando métodos de realidad aumentada, las sonoras con sus respectivas melodías, las animadas con sus movimientos, entre otras. Por lo tanto, recomendamos contar con un dispositivo móvil con cámara que permita la lectura de los mismos.

realice a través de métodos no tradicionales. Estas últimas son las denominadas marcas no tradicionales.

Para que un signo sea considerado como marca debe cumplir con unos requisitos mínimos para obtener su registro, los cuales tradicionalmente han sido i) que la marca sea suficientemente distintiva para distinguir productos o servicios en el mercado (en adelante “la distintividad”); y, ii) que la marca sea susceptible de representación gráfica (en adelante “la representación gráfica”)⁵.

Así, resulta relevante iniciar por conocer el concepto que se tiene de marcas no tradicionales a la luz de distintos organismos internacionales y países referentes en el derecho marcario, con el fin de ejemplificar y analizar los casos más emblemáticos dentro de estas jurisdicciones para finalmente, identificar los retos que tienen algunas de estas marcas al momento de buscarse su protección.

1. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Hacer referencia al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas es de vital importancia para poder comprender el porqué de las diferentes regulaciones en torno a las marcas no tradicionales. Lo anterior, partiendo de la base de que este documento cambió el paradigma en relación con los signos que podían ser considerados como marcas, toda vez que derogó el Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994 que aplicaba exclusivamente a las marcas que eran consideradas como “signos visibles”.

En particular, este es considerado el primer instrumento internacional sobre derecho marcario que contempla expresamente a las denominadas *marcas no tradicionales*⁶. Se definen e incluyen como marcas no tradicionales tanto a las marcas visibles no tradicionales, como los hologramas, marcas tridimensionales, marcas de color, marcas de posición, marcas animadas; y, como también a las marcas no visibles, como las de sonido, olfativas, gustativas y táctiles.

Los Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante “OMPI”) cuentan con la potestad de decidir acerca del registro y protección de las marcas no tradicionales, pues lo que buscó este Tratado en principio, fue crear los parámetros y criterios sobre el modo en que estas deben reproducirse en las solicitudes de registro de marca.

5. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2006)

6. Sobre el particular, es preciso mencionar, que en la Decisión 486 de 2000 se había hecho una mención previa y preliminar de las denominadas marcas no tradicionales sin catalogarlas como tales, por lo que el Tratado de Singapur no se considera como el documento introductorio e inventor en relación con las marcas no tradicionales, pero sí como el primer instrumento internacional sobre derecho marcario que las reconoce expresamente como tales.

Ahora bien, este tipo de marcas no tradicionales presentan un tratamiento distinto según la legislación aplicable, dado que cada país cuenta con la libertad de decidir cuáles marcas proteger, por lo que en un país puede protegerse cierto tipo de marca no tradicional, mientras que en otro no se contemple su protección.

Esta Organización ha determinado que existen ciertos criterios que deben cumplirse para obtener el registro de marcas. El primero de ellos es la distintividad, la cual se deriva de la función propia de la marca, pues no busca más que pretender que el signo solicitado a registro logre individualizar los productos o servicios de una empresa para que sean reconocidos por los consumidores.

El segundo es la representación gráfica, la cual se exige con el fin de delimitar el signo sobre el que el titular busca obtener sus derechos exclusivos, por lo que en aras de cumplir con este requisito, el signo debe ser susceptible de ser plasmado a través de cualquier método, el cual dependerá del tipo de marca a registrar, pues si se trata de un signo nominativo, este se satisface escribiendo su denominación, mientras que en signos más complejos como en las marcas no tradicionales, este requisito genera discusión, dado que se busca determinar la manera en la que este pueda ser satisfecho atendiendo a las particularidades propias de cada tipo marcario y los criterios de cada jurisdicción.

2. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante “El TJCA”) es considerado el órgano jurisdiccional competente para declarar la legalidad del derecho comunitario y asegurar su uniforme aplicación e interpretación en todos los Países Miembros de la Comunidad Andina (en adelante “la CAN”), que son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Dentro de este Régimen se consagraron como marcas:

“(…) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación

de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”⁷.

Así pues, en los Países Miembros de la CAN desde el año 2000 se permitió el registro de algunos signos que hacen parte de la categoría de marcas no tradicionales, como colores, formas de los productos o envases, los sonidos y olores, sin haber sido catalogados como tales en su regulación.

El requisito de distintividad tiene un doble aspecto:

“a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado”⁸.

Este doble aspecto es de vital importancia dentro del análisis de registrabilidad de los signos distintivos, puesto que en caso de no cumplir con ambas características (distintividad intrínseca y extrínseca) se considerará como una causal absoluta⁹ de irregistrabilidad del signo.

Sumado a esto, el TJCA dentro del Proceso 89-IP-2021 mencionó que puede existir otro tipo de distintividad llamada distintividad adquirida (en adelante “*secondary meaning*”), la cual consiste en que si como consecuencia de un uso constante, real y efectivo en el mercado un empresario logra que su signo pase de ser no distintivo a un signo perfectamente diferenciado por el consumidor como distintivo de algún producto y/o servicio, conllevaría a obtener una protección gracias al esfuerzo y actividad empresarial de su titular, concediendo la solicitud de registro.

Esto supone la concurrencia de dos presupuestos, el primero que el signo que se pretenda registrar no reúna el requisito de distintividad y el segundo, que se pruebe el uso constante, real y efectivo en el mercado.

Pese a que no se mencione expresamente dentro de la Decisión 486, el TJCA considera que un elemento que forma parte de la esencia de la marca es la perceptibilidad, por tanto, este debe tenerse en cuenta al momento de examinarse

7. Artículo 134 de la Decisión 486 de 2000.

8. (Interpretación Prejudicial, 2021).

9. La cual se encuentra expresamente señalada dentro del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, así: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; (...)”.

una solicitud de registro, dado que todo elemento o signo que pueda ser apreciado por cualquiera de los sentidos, es fácilmente asimilado por el consumidor.

3. Estados Unidos

Estados Unidos en materia de derecho marcario aplica el *Lanham Act* o la Ley de Marcas estadounidense, la cual regula el registro de marcas a nivel federal. Esta normativa ha definido a las marcas como cualquier palabra, nombre, símbolo o diseño, o cualquier combinación de las anteriores¹⁰, utilizada en el comercio para identificar productos y servicios. Pese a que en esta regulación no se hace mención expresa a las marcas no tradicionales, su interpretación no es restrictiva toda vez que se permite el registro de ciertas marcas no tradicionales, siempre y cuando cumplan con el requisito de distintividad.

El aspecto más significativo de su legislación de marcas consiste en que basta con utilizar la marca en el comercio (sin haberla registrado) para obtener derechos sobre ella. Ahora, para los que decidan registrar su marca en Estados Unidos, esta debe reunir unos requisitos mínimos que son: i) que la marca efectivamente se esté usando en el mercado o esté destinada a ser usada en una fecha determinada; y, ii) que la marca sea distintiva.

No obstante, la Oficina de Marcas de Estados Unidos (en adelante “la USPTO”) en muchas ocasiones considera necesario e indispensable que las marcas no tradicionales adquieran o hayan adquirido distintividad o “*secondary meaning*”, sin que sea suficiente probarlo con una declaración de uso continuo, lo cual sucede con las marcas de color y las olfativas; mientras que, respecto de las marcas táctiles y/o sonoras, por ejemplo, consideran que estas pueden ser inherentemente distintivas.

4. Unión Europea (EUIPO)

Según el Reglamento sobre la marca de la Unión Europea¹¹ (UE), los signos que pueden constituirse como marcas en dicha región son entre otros, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que estos sean apropiados para: i) distinguir los productos o servicios de una empresa y; ii) ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (en adelante “el

10. The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof— (1) used by a person, or (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown. (Congress of the United States of America, 1946).

11. 2017/1001 del 14 de junio de 2017.

Registro”) de manera tal que las autoridades competentes y el público en general sea capaz de determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada al titular¹².

De lo anterior, se evidencia la ausencia del requisito de registrabilidad que hacía referencia a la representación gráfica de la marca, pues se determinó que la marca puede estar representada de cualquier forma, siempre y cuando pueda reproducirse en el Registro de manera clara, precisa, completa, fácilmente accesible, inteligible y duradera¹³.

Así, han determinado que dependiendo del tipo de marca su representación puede variar, por lo que en muchas ocasiones este se ha convertido en un obstáculo significativo al momento de registrar marcas no tradicionales, de ahí que, buscando facilitar su registro, el Parlamento Europeo decidió modificarlo. No obstante, sigue persistiendo la necesidad de cumplir con los demás requisitos de registrabilidad establecidos por la Oficina de Marcas de la Unión Europea (en adelante “la EUIPO”).

... es menester aclarar que las marcas olfativas, táctiles y gustativas aún no han sido catalogadas como marcas en la UE, pues la posición de la EUIPO es que no son aptas para su representación gráfica...

Esta Organización considera dentro de la categoría de marcas no tradicionales a las llamadas marcas de forma, de posición, de patrón, de color, sonoras, de movimiento, multimedia, holograma y de trazado. Aunque parezca que incluya algunos tipos marcarios extraños o pocos comunes, es menester aclarar que las marcas olfativas, táctiles y gustativas aún no han sido catalogadas como marcas en la UE, pues la posición de la EUIPO es que no son aptas para su representación gráfica, por lo que las solicitudes que pretendan solicitar el registro de este tipo de marcas se considerarán como no presentadas.

II. Clasificación y retos que enfrentan las marcas no tradicionales

En este capítulo se detallarán los requisitos de registrabilidad propios de cada tipo de marca, comparando su regulación dentro de las jurisdicciones anteriormente mencionadas para poder identificar los retos a los que se enfrentan en sus trámites de registro.

12. Artículo 4 Reglamento sobre la marca de la UE 2017/1001.

13. Artículo 3, Reglamento de ejecución de la marca de la UE 2018/626.

1. Marcas Tridimensionales

El concepto de marca tridimensional hace alusión a la forma de los productos o sus empaques, envases, siempre y cuando sean característicos y distintivos¹⁴. Este tipo de marcas, en principio, fueron consideradas como marcas no tradicionales, sin embargo como consecuencia de su amplia difusión y expansión en el mercado, en la actualidad se cuestiona si realmente hacen parte de dicha categoría.

Si bien estas marcas son aceptadas en un alto número de jurisdicciones, cada una evalúa las solicitudes de registro atendiendo a sus propios criterios y requisitos de registrabilidad. En Colombia por ejemplo, se permite el registro de marcas tridimensionales mixtas, es decir, que buscan proteger no solo el empaque, envase o embalaje del producto, sino también sus elementos nominativos y/o gráficos¹⁵.

Por otro lado, la USPTO¹⁶ y la EUIPO¹⁷ en el examen de registrabilidad se han encargado de que estas cumplan con el requisito de distintividad, pues de no ser así objetan su registro. Lo anterior, teniendo en cuenta que, si la marca no logra cumplir con su función principal de identificar productos de un determinado origen empresarial y efectivamente lograr que el consumidor los asocie a él, no tiene sentido otorgar su protección.

Sobre el particular, consideramos pertinente acudir a algunos casos exitosos de marcas tridimensionales que lograron ser registradas buscando demostrar la manera en la que estas solicitudes de registro deben ser presentadas.



Ejemplo de marca tridimensional en Colombia bajo la titularidad de LEGO JURIS A/S¹⁸.

14. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2006).

15. (Concesión de registro de la marca "VAN CAMP'S Lomitos Atún en Aceite de Oliva" (tridimensional mixta) , 2021).

16. La USPTO exige que estas solicitudes de registro deberán aportar un único dibujo que incluya las tres dimensiones que se buscan proteger, así como también la descripción de la respectiva figura indicando que es tridimensional.

17. La EUIPO únicamente exige que este tipo de solicitudes aporten la figura a proteger en formato .JPEG, .OBJ, .SXT, .X3D; no requieren descripción. (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea - EUIPO, 2017).

18. Expediente No. SD2020/0019240.



Ejemplo de marca tridimensional en la Unión Europea bajo la titularidad de CROCS, INC.



Ejemplo de marca tridimensional en Estados Unidos bajo la titularidad de The Coca Cola Company.

Sin perjuicio de lo anterior, es importante destacar que en ningún caso los signos tridimensionales podrán constar en una forma usual, la forma impuesta por la naturaleza de estos, o en la forma impuesta por la función del producto, toda vez que no se podría obtener la exclusividad de estas en cabeza de un mismo titular, pues se estaría otorgando una ventaja competitiva a ese empresario.

Es sobre este punto radica una de las discusiones más relevantes en este tipo de marcas dado que, en muchas ocasiones, como en casos de perfumes, solo existe una manera de envasarlos y es mediante un frasco para su almacenamiento, de ahí que es usual que los empresarios que se dedican a la producción y comercialización de fragancias busquen proteger sus empaques más característicos para evitar que sus competidores puedan copiarlos o en su defecto, usarlos en el mercado.

Consecuentemente, las oficinas de marcas podrán tomar decisiones arbitrarias puesto que estarían aplicando sus propios puntos de vista para determinar la viabilidad de registro de un signo que ocasionalmente podrá ser considerado de uso común, otorgando ciertas ventajas competitivas y cuestionando la verdadera exclusividad otorgada con el registro de la marca.

... ¿hasta dónde llega la protección que se le otorga a LEGO con su marca tridimensional?...

Asimismo, otro reto al que se enfrentan es que este tipo de marcas deben contar con unos límites, toda vez que no pueden convertirse en un elemento del

patrón del producto, es decir, las marcas no pueden ser el producto, sino el elemento que identifica al producto; lo cual en muchos casos no ocurre. Un ejemplo podría ser la protección del muñeco de LEGO pues la pregunta que surge sería ¿hasta dónde llega la protección que se le otorga a LEGO con su marca tridimensional?

2. Marcas Olfativas

Como su nombre lo indica, este tipo de marcas consisten en aromas u olores que son lo suficientemente distintivos en relación con ese producto o servicio que pretendan identificar y, por ende, se logra asociar a un origen empresarial determinado. En muchas ocasiones resulta extraño para un consumidor que los olores o fragancias puedan convertirse en marcas, sin embargo, es claro que un aroma puede impregnar fuertemente la mente del consumidor a tal punto que este no pueda dejar de asociarlos entre sí.

“Por tanto, a la hora de determinar el carácter distintivo del signo o medio olfativo es muy importante tener en cuenta, dada la especial naturaleza de los mismos, que se trata de signos distintivos incorporados al propio producto y que como tales su integración en el producto no siempre estará motivada por razones comunicativas, sino que es posible que el olor sea un elemento correspondiente a su naturaleza, desempeñe una función técnica, o simplemente constituya un ornamento que contribuya a darle un valor sustancial. Así las cosas, la estimación del carácter distintivo de esta clase de signos debe establecerse poniendo en relación al tipo de olor de que se trate, el producto que pretende distinguir y la función a la que está destinado pues es muy importante que el consumidor reconozca el signo como portador de un mensaje identificador y no como una simple característica del producto”¹⁹.

Jurisdicciones como Estados Unidos, permiten y han otorgado registros de marcas olfativas. Uno de sus requisitos es que el aroma no puede tener una calidad práctica o funcional importante, sino que simplemente debe servir para ayudar o facilitar a distinguir una marca u origen empresarial. Por tanto, el empresario que desee registrar un olor como marca deberá aportar a la Oficina de Marcas una muestra del olor que pretende proteger para que el examinador pueda determinar si es lo suficientemente distintivo. Así las cosas, hay algunos empresarios como Hasbro Inc. y Morrocanoil, Inc. que han logrado obtener el registro de marcas olfativas, veamos:

19. (Alfaro, 2008)



Fuente: (Espacio H&A, s.f.)

Hasbro, Inc. obtuvo el registro como marca olfativa de su plastilina marca "PLAY DOH" con la siguiente descripción: *"la marca es una fragancia de vainilla dulce, ligeramente almizclada, con ligeros matices de cereza, combinada con el olor de una masa salada a base de trigo"*, mediante la solicitud de registro No. 87335817 el 14 de febrero de 2017²⁰.

Asimismo, Moroccanoil, Inc. logró registrar el aroma consistente en *"una fragancia de alto impacto que consiste principalmente en almizcle, vainilla, rosa y lavanda"* para identificar productos de la clase 03, mediante la solicitud de registro No. 77755814 el 9 de junio de 2009²¹.

No obstante, esta práctica no es la más común dentro de las oficinas de marcas alrededor del mundo, pues en legislaciones como la de la Unión Europea o la Comunidad Andina, no se encuentran registros de este tipo de marcas y sus exámenes de registrabilidad son muy rigurosos, pues a pesar de estar contempladas de manera expresa en la legislación, como es el caso de la Decisión 486 de la CAN, en la práctica no se ha encontrado la forma de cumplir con el requisito de representación gráfica y por ende no se ha registrado la primera marca olfativa en Colombia. En particular, la SIC ha establecido en relación con este tipo de marcas que:

20. (United States Patent and Trademark Office, s.f.)

21. (United States Patent and Trademark Office, s.f.)

"(...) la marca olfativa no puede ser reproducida de manera gráfica, ya que, la fórmula química no representa el olor de la sustancia, es decir el producto, generándose así una incongruencia pues de solicitarse la fórmula, lo que realmente se pretende proteger es un producto específico compuesto por químicos y determinadas cantidades de componentes y no un olor determinado. Por su complejidad, se deduce que pocos serían capaces de descifrar un olor partiendo de la fórmula que representa el producto del cual emana. De igual manera debe recordarse que un producto es capaz de emitir olores diversos según su concentración, temperatura ambiental, o soporte en el que se encuentre, lo que no permite que sea identificado siempre de la misma manera"²².

Así pues, al imposibilitarse el cumplimiento de uno de los requisitos esenciales para el registro de marcas, la Oficina de Marcas no tiene otra opción que negar su registro.

... Por su complejidad, se deduce que pocos serían capaces de descifrar un olor partiendo de la fórmula que representa el producto del cual emana...

Por tanto, los principales retos a los que se enfrentan las marcas olfativas son los siguientes: i) la dificultad de aceptación de la representación gráfica por parte de las Oficinas de Marcas, y ii) la variabilidad de condiciones en las que puede percibirse el olor, pues su intensidad puede disminuirse con el tiempo, la cantidad de olor aplicada a un producto cambia por completo su percepción, la temperatura, entre otros factores que podrían cambiar las condiciones iniciales de la fragancia que se pretendía proteger.

... la variabilidad de condiciones en las que puede percibirse el olor, pues su intensidad puede disminuirse con el tiempo, la cantidad de olor aplicada a un producto cambia por completo su percepción, la temperatura, entre otros factores...

3. Marcas sonoras

Las marcas sonoras son aquellas "*perceptibles por el oído humano que cumplen con la función de distinguir e identificar un producto o servicio a través de la difusión por algún medio idóneo*"²³, además de otras características como la sonoridad, su

22. (Negación del registro de la marca olfativa , 2016).

23. (Satizabel, 1995).

fácil difusión y su carácter llamativo. Su representación gráfica se hace mediante pentagramas, fonogramas u onomatopeyas; sin embargo, las oficinas de marcas exigen que la solicitud de registro incluya un archivo de sonido de la marca que se pretenda registrar.

“A diferencia de otras marcas no tradicionales, los sonidos son mayoritariamente aceptados por la Doctrina como elementos capaces de identificar productos y servicios, lo que se debe en gran medida al desarrollo de los medios de comunicación y su explotación por la industria publicitaria, que cada vez más se vale de melodías o incluso de sonidos inarticulados para generar un efecto sugestivo en el público que, de manera inconsciente, los relacione a un bien en particular”²⁴.

No obstante, se han presentado casos en los que este elemento gráfico parece presentar discusión pues cuando no se aporta un archivo de audio que le permita al examinador identificar a la marca sonora por medio de un pentagrama, fonograma u onomatopeya no podrá individualizar e identificar el signo con facilidad.

Por ejemplo, en Estados Unidos cuando las marcas consistan en sonidos no se deberá aportar ningún dibujo, basta con que en la solicitud de registro se especifique que la marca pertenece a una “marca no visual” y, aportar un archivo de audio²⁵ junto con una descripción en la que se muestre el pentagrama que permita identificar el sonido a proteger²⁶:



Marca sonora bajo la titularidad de Twentieth Century Fox Film Corporation²⁷.

Sin embargo, la USPTO es cautelosa con sus registros, pues hay sonidos que podrían ser considerados genéricos como por ejemplo, el sonido de una alarma, el

24. (Expediente N° SD2019/0099404, 2021)

25. Si la solicitud de registro se realizó a través de medios electrónicos el archivo de audio deberá ser un archivo electrónico en formato .wav, .wmv., .wma, .mp3, .mpg, .avi, y no deberá exceder los 5MB. No obstante, si la solicitud de registro se radicó en físico, el archivo de audio deberá ser radicado en CD, DVD, cinta de video o de audio.

26. (Trademark Manual of Examining Procedure, 2017)

27. Solicitud de registro No. 74629287.

canto de un pájaro o un silbido, por lo que estos no podrán ser registrables como marcas sonoras²⁸.

Asimismo, la EUIPO ha determinado que este elemento de distintividad en muchas ocasiones está en juego como sucedió en el caso de la marca sonora que constaba en el sonido ocasionado por las bebidas gaseosas en envases de lata, en el cual la EUIPO concluyó que no cumplía con la distintividad necesaria para ser registrada como marca, decisión que fue confirmada por el Tribunal General de la Unión Europea²⁹. A pesar de lo anterior, en la Unión Europea se han otorgado varios registros de marcas sonoras que han cumplido con los criterios exigidos por la Oficina de Marcas, como es el caso de la marca sonora bajo la titularidad de Metro-Goldwyn – Mayer Lion Corporation.



En Colombia, la SIC ha determinado que *“una marca sonora puede ser registrada si es susceptible de una representación gráfica clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”*³⁰ pero, aunque parezca claro su concepto, este no es fácil de delimitar dado que en muchas ocasiones estos signos resultan ser demasiado complejos para identificarlos como marcas, puesto que parecen más un medio publicitario.

Sin embargo, marcas reconocidas en Colombia como lo son *“Doria”*³¹ y *“Coordinadora”*³² han logrado proteger sus reconocidas marcas sonoras para identificar sus productos y servicios, veamos:

28. (Farkas, s.f.).

29. (Éireann, 2021).

30. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2016).

31. Fuente: Sistema de Propiedad Industrial, Expediente No. 06042029.



32. **COORDINADORA** Fuente: Sistema de Propiedad Industrial, Expediente No. 10034955.



Certificado de Registro No. 681081 de la marca sonora bajo la titularidad de Productos Alimenticios Doria S.A.³³.



Certificado de Registro No. 415828 de la marca sonora bajo la titularidad de Coordinadora Mercantil S.A.³⁴.

Así pues, el reto que enfrentan estas solicitudes de registro no es la susceptibilidad de representación gráfica sino su carácter distintivo, pues las tecnologías han permitido que los archivos de audio sean compartidos y transferidos exitosamente, mientras que el carácter distintivo de este tipo de marcas no es más que una característica analizada en cada caso particular.

... el reto que enfrentan estas solicitudes de registro no es la susceptibilidad de representación gráfica sino su carácter distintivo, pues las tecnologías han permitido que los archivos de audio sean compartidos y transferidos exitosamente...

4. Marcas de color

A diferencia de las marcas mixtas que reivindican colores, las marcas de color consisten exclusivamente en uno o más colores usados en algún objeto determinado como un identificador del producto, por tanto, estas generalmente consisten en un dibujo con el contorno del producto en los que se busca mostrar la ubicación de la marca de color, sin que se proteja la forma del producto en sí misma, de tal manera que si se cambia el color de la marca, cambia por completo la percepción del consumidor.

33. Sistema de Propiedad Industrial, Expediente No. SD2019/0106679.

34. Sistema de Propiedad Industrial, Expediente No. 10040564.

El color o combinación de colores se ha convertido en el elemento característico y distintivo de algunas marcas, pues su titular no solo se ha esforzado por conservarlo dentro de la mayoría de sus productos asociados a la marca, sino también por hacerlo visible al consumidor de tal manera que genere un poder de recordación mayor y que adquiera la distintividad necesaria para poder ser registrado como marca³⁵; así lo ha reiterado la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual (AIPPI):

“(...) las solicitudes para registrar un color per se son complicadas por el hecho de que los colores son usados a menudo con fines decorativos y otros afines y que en algunos casos el público no está acostumbrado a reconocer el color como una indicación de origen.

Dicha entidad señaló en el referido documento que un color per se puede ser susceptible de registro como marca. En muchos casos será registrable sobre la base de su distintividad adquirida por el uso, pudiendo existir circunstancias en las que un color per se sea registrado sobre la base de distintividad inherente en relación con ciertos productos o servicios.

No descartamos entonces que se presenten casos en los que un color pueda originar una identificación respecto al origen empresarial de los productos o servicios que distingue en el sector de mercado correspondiente y que pueda adquirir distintividad por el uso del mismo a través de la publicidad y las prácticas corporativas”³⁶.

En Estados Unidos, las marcas de color usualmente son solicitadas como marcas figurativas o mixtas en las que se determina el color a proteger, el lugar donde se encuentra dentro de la marca, aclarando que el color es una característica propia de la misma³⁷. Asimismo, se deberá aportar una descripción completa de la marca, así:

35. “(...) how does a color become a trademark? That generally happens as part of a deliberate strategy involving time and money. For color to identify source, the public must come to identify it with that source. That happens only after the public sees the color used in connection with the goods or services over a long period of time so that the color becomes almost a shorthand for the brand. Repeated exposure to products featuring the color, advertising, product packaging and/or other promotional efforts featuring the color is the only way to develop that association.” (Misthal, s.f).

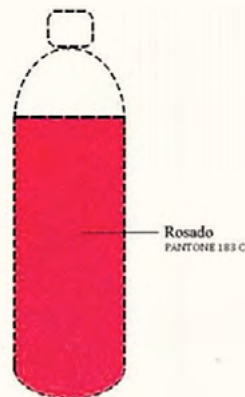
36. (Ramírez, pág. 190).

37. (Trademark Manual of Examing Procedure, 2017).



Descripción: “La marca consiste en un tono de azul que se usa en el empaque del producto en forma de bolsas de joyería con cordones. Las líneas discontinuas que representan la bolsa de joyería y los cordones indican la ubicación de la marca en el empaque del producto y no son parte de la marca. Se reivindica el color azul como característica de la marca”³⁸.

Un caso emblemático en Colombia en relación con solicitudes de registro de marcas de color es el caso de la solicitud de registro del color Rosado Pantone 183C por parte de Postobón S.A.³⁹:



Fuente: Sistema de Propiedad Industrial, Expediente No. 09090473.

En este caso se discutió la manera en la que fue solicitada a registro pues se argumentaba que la concesión del registro se había dado sobre un color que no se encontraba enmarcado en una forma ya que en dicha solicitud se había representado el color protegido con un envase bidimensional de una botella.

38. Solicitud de Registro No. 87196285 de la marca de color azul característica de las bolsas de joyería de Tiffany. Titular: Tiffany LLC. Protegida desde el 94 de abril de 2017.

39. Compañía reconocida en Colombia por producir y comercializar bebidas no alcohólicas, aguas minerales y gaseosas.

El TJCA se pronunció estableciendo que:

“Al igual que las marcas tradicionales las no tradicionales, dentro de las cuales se encuentra la marca de color en el presente proceso, deben reunir los mismos requisitos, es decir, deben ser distintivas y susceptibles de representación gráfica para poder ser registradas como marcas y a su vez para que su titular pueda gozar del derecho de exclusividad frente a terceros”⁴⁰.

De ahí que el análisis de distintividad deberá efectuarse en relación con el tipo de producto o servicio que identifica la marca, pues lo que puede ser distintivo para una clase de productos o servicios, puede no serlo para otros. Sin embargo, se concluyó también que un signo puede ser inherentemente distintivo, gozar de distintividad *ab initio*, o haberla adquirido mediante el uso de manera sobrevenida (*secondary meaning*).

... lo que puede ser distintivo para una clase de productos o servicios, puede no serlo para otros...

Así pues, luego de analizar las particularidades del caso, el TJCA determinó respecto de la representación de marcas de color lo siguiente:

“Se debe aclarar que lo particular de este tipo de marcas es en sí el color, si bien el legislador ha requerido como requisito adicional que se encuentre delimitado por una forma, el análisis de distintividad no se puede realizar de manera independiente respecto de los elementos integrantes del signo solicitado, exigiendo de esta manera un requisito no contemplado en la Norma Andina consistente en la distintividad de la forma que delimita el color, debido a que si se exigiere lo anterior se desnaturalizaría la esencia de la marca de color”⁴¹.

Ahora bien, atendiendo a las particularidades propias de cada oficina de marcas, es preciso indicar que uno de los grandes retos a los que se enfrentan estas solicitudes es la determinación del tipo de marca a proteger, pues se ha evidenciado que, en varias ocasiones, los titulares de registros buscando proteger un color específico, terminan obteniendo la protección de otros tipos de marcas. Un claro

40. (Acción de Incumplimiento interpuesta por ACAVA, 2019)

41. (Acción de Incumplimiento interpuesta por ACAVA, 2019).

ejemplo de esta situación es la solicitud de registro del Color Rojo (código Pantone No. 18.1663TP) de la suela de los zapatos de Christian Louboutin:



Así, aunque Christian Louboutin haya pretendido la protección del color rojo, la marca en su conjunto pareciera que se tratara más de una marca de posición, pues está reivindicando el Color Rojo en un lugar específico del producto, que es la suela del zapato, protegiendo finalmente la posición de la marca.

... pareciera que se tratara más de una marca de posición, pues está reivindicando el color rojo en un lugar específico del producto...

Otra discusión importante en torno a las marcas de color se basa principalmente en ¿cómo saber si se está infringiendo una marca de color de otro competidor? Este interrogante requiere tener en cuenta distintos elementos como, el color aisladamente considerado, los medios de comercialización y distribución de los productos y/o servicios, el grado de reconocimiento de los productos o servicios por parte del consumidor, el valor de estos, entre otros factores relevantes del mercado. Por ende, esta discusión no cuenta con una solución o postura determinada, pues es un análisis netamente subjetivo y en algunos casos arbitrario⁴³.

42. Solicitud de registro No. 3869370 de la marca de color rojo (código Pantone No. 18.1663TP) de titularidad de M. Christian Louboutin para identificar productos de la clase 25, en especial, zapatos de tacón. Protegida desde el 25 de octubre de 2011.

Descripción: La marca consiste en el color rojo (código Pantone No. 18.1663TP) aplicado a la suela de un zapato como se muestra (por lo tanto, el contorno del zapato no es parte de la marca, pero está destinado a resaltar la ubicación de la marca).

43. (Misthal, s.f.).

5. Marcas de movimiento o animadas

Las marcas animadas, son aquellas que se encuentran compuestas por una secuencia de movimientos representados en imágenes fijas que lo describen en conjunto, o por un archivo de video que representa el movimiento.

Hay legislaciones que incluyen todo tipo de movimientos, como movimientos gestuales, animados, gráficos y multimedia, sin embargo, legislaciones como las aplicables en Colombia y la Unión Europea optan por categorizarlas más con el fin de delimitar las categorías y analizar las solicitudes de forma particular.

Este tipo de marcas en la Unión Europea consisten en un movimiento o cambio de posición de los elementos de la marca, sin embargo, esto no se limita exclusivamente a marcas que representen el movimiento, sino que también podrán ser registrados todos aquellos signos que sean capaces de mostrar un cambio en la posición de los elementos de la marca, siendo importante resaltar que no deben incluir sonidos pues esto hace que se configure un tipo de marca diferente.



Solicitud de Registro No. 18140788 de la marca de movimiento bajo la titularidad de Puma Energy International S.A.



Solicitud de Registro No. 18194568 de la marca de movimiento bajo la titularidad de Cartier International A.G.

Ahora, en Colombia sucede algo parecido a la Unión Europea, pues la SIC ha dividido las solicitudes de registro que incluyen movimientos en dos: marcas de movimiento o animadas y marcas gestuales. Para las de movimiento, la SIC exige que dentro de la solicitud de registro se presente una descripción que explique el movimiento, y en caso de que con los requisitos anteriores no sea suficiente su determinación, se requerirá una grabación del signo en formato analógico o digital.

Aunque parezca estar claro, en Colombia no se han concedido muchas marcas de movimiento dado que se encuentran alrededor de catorce (14) marcas de movimiento registradas, dentro de las cuales se destaca la siguiente:



Certificado de registro No. 670195 de la marca de movimiento bajo la titularidad de Hopper, INC.⁴⁴.

Fuente: Sistema de Propiedad Industrial, Expediente No. SD2019/0047030.

Por su parte, Estados Unidos admite todas las solicitudes de registro que consistan en movimientos⁴⁵ como marcas animadas, dentro de las cuales se pueden encontrar algunas que consistan en secuencias o videos cortos, que pueden incluir desde logotipos animados, hasta secuencias de video sumamente complejas⁴⁶. La USPTO permite su reproducción en distintos formatos, siempre que se aporte una descripción detallada del movimiento y un dibujo que represente alguno de los siguientes escenarios:

i) Un solo punto en el movimiento; o,

ii) Cinco fotogramas congelados que muestren varios puntos en el movimiento, dependiendo del que mejor represente a la marca.⁴⁷

Algunos registros exitosos de marcas de movimiento en Estados Unidos son el logo animado de Microsoft Windows, el *"Big Metal Bird"* de United Airlines, la apertura de las puertas laterales de un vehículo de Lamborghini, entre otros.

Por último, el reto al que se enfrentan este tipo de marcas recae particularmente sobre el requisito de distintividad, puesto que en muchas ocasiones este es complicado de probar. Adicionalmente, difícilmente un movimiento podría identificar un producto o servicio, pues en los casos en los que la marca animada

44. Descripción: Marca animada que consiste en la imagen en movimiento de un conejito corriendo, cinco posiciones de las cuales se muestran en el dibujo. El cuadrado negro representa el fondo y/o las áreas transparentes y no es una característica de la marca. El color no se reivindica como característica de la marca.

45. El movimiento debe consistir en un movimiento repetitivo de corta duración.

46. (Belinda J. Scrimenti, 2020).

47. (Trademark Manual of Examining Procedure, 2017).

no incluya los elementos nominativos de sus marcas previamente registradas, se le dificultaría al consumidor identificar los productos y/o servicios que protege o su origen empresarial.

Sobre todo, cabe resaltar que cuando no se aporta el video del movimiento dentro de la solicitud de registro sino que se muestran las imágenes secuenciales fijas, no se está demostrando el uso que se le daría a la marca en el mercado, poniendo en pugna la naturaleza propia de la marca⁴⁸.

6. Marcas multimedia

Las marcas multimedia se introdujeron a la categoría de marcas no tradicionales en la Unión Europea a partir del 1 de octubre de 2017, y estas consisten en la combinación de imágenes y sonidos representados mediante un archivo audiovisual que contenga estas combinaciones⁴⁹. La representación de estas marcas indica el alcance de su protección sin ninguna información audiovisual, pues no es necesario incluir la descripción de colores o de sus elementos visuales, ni tampoco de la secuencia de sus imágenes.

Aunque este tipo de marcas lleven poco tiempo dentro del mercado y solo estén contempladas dentro de esta jurisdicción, la EUIPO ha concedido varios registros marcarios que incluyen dichas combinaciones, como los siguientes:



Solicitud de registro No. 18140398 de la marca multimedia bajo la titularidad de Netflix, INC

Luego de haber identificado el tipo de marcas en cuestión, es preciso indicar que estas tienen varios retos por superar. El primero consiste en que no es claro el criterio de comparación efectuado, puesto que en muchas ocasiones este tipo de marcas constituyen reproducciones extensas que podrían desbordar el concepto de marca, lo que conllevaría a que el consumidor no pueda memorizar ni retener la totalidad de su contenido, afectando su carácter distintivo.

El segundo es que, al no haber claridad en torno a su regulación y contenido, es posible que este tipo de marcas generen interrogantes prácticos relacionados

48. (Gudmundsson, 2014).

49. (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea - EUIPO, 2017).

con su contenido, pues podrían incluir elementos de distintos tipos como sonidos, elementos nominativos y/o gráficos, movimientos, figuras tridimensionales, entre otros, ocasionando que consistan en una amplia gama de marcas en sí mismas⁵⁰.

Finalmente, el tercer reto sería que la distintividad de este tipo de marcas dependerá del tipo de consumidor al que se refieran, pues como se evidencian registros de marcas renombradas como Netflix que pueden ser identificadas fácilmente por cualquier consumidor, hay otros registros que estarán dirigidos a consumidores especializados, lo que dificultaría su reconocimiento como consecuencia de la segmentación del mercado.

7. Marcas gestuales

Sobre este tipo de marcas es preciso indicar que podrían estar contempladas dentro de la categoría de marcas de movimiento pues en muchas jurisdicciones no se discrimina su categoría. Sin embargo, en Colombia se optó por diferenciarlas de las marcas de movimiento o animadas para efectuar un análisis más detallado.

Ante la SIC se han presentado 3 solicitudes de registro de este tipo de marcas, las cuales se encuentran concedidas. El análisis de registrabilidad realizado en estos casos se centra en verificar que los requisitos de registrabilidad propios de este tipo de marcas sean cumplidos en su totalidad, los cuales han sido determinados así:

- i. Especificar el tipo de signo solicitado;
- ii. Aportar una descripción detallada de la marca por escrito; y,
- iii. Allegar una grabación del signo sin audio.

Uno de estos registros concedidos en Colombia es el siguiente:



Fuente: Sistema para la Propiedad Industrial, Expediente No. SD2018/0099677.

50. (Irimescu, 2019).

Sin embargo, uno de los retos a los que se enfrentan estas marcas dentro de su trámite de protección es que en muchos casos la SIC podría cuestionar si se trata de una marca animada o una gestual, pues teóricamente persiguen el mismo fin (proteger un movimiento), pero en la práctica no cuentan con una diferencia sustancial que justifique su independencia y caracterización. Esto conlleva indudablemente a que se enfrenten a los mismos retos de las marcas de movimiento.

8. Marcas de posición

Las marcas de posición buscan la exclusividad y reivindicación de algún elemento característico en un lugar determinado del producto, por lo que usualmente las solicitudes de registro se presentan representando al objeto dentro del cual se pretende reivindicar la posición y señalando el elemento a proteger en su ubicación.

Aunque este tipo de marcas solo se incluyen como categoría independiente en jurisdicciones como Colombia y la Unión Europea, pues en Estados Unidos se permite reivindicar y proteger la posición de un determinado elemento dentro del conjunto marcario pero bajo marcas mixtas o figurativas.

Para estas marcas se exige que cuando la posición de la marca en el producto, empaque o etiqueta sea una característica esencial de la marca, se debe aportar un dibujo en el que se evidencie la ubicación de la marca dentro del mismo y rodeado de líneas punteadas o discontinuas que muestren otros espacios no reivindicados en la solicitud de registro. La USPTO y la SIC⁵¹ también exigen que se aporte una descripción escrita de la marca explicando la finalidad de las líneas punteadas dentro del dibujo⁵²; mientras que, a partir de octubre del año 2017, la EUIPO considera opcional su descripción⁵³.

En cuanto a la distintividad, la SIC ha determinado que esta recae exclusivamente sobre la posición que a un elemento determinado se le quiera dar⁵⁴, por lo que cuando una solicitud de registro busque proteger una posición de un elemento determinado dentro de un producto o empaque y se evidencie la existencia previa de una marca que reivindique algo similar, esta será negada.

Dicha situación se evidenció con la situación descrita a continuación:

51. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2016).

52. (Trademark Manual of Examining Procedure, 2017).

53. (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea - EUIPO, 2017).

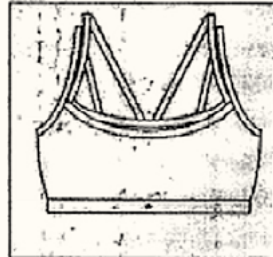
54. (Expediente N° 16064713, 2017).

Marca solicitada⁵⁵



Descripción: *“la marca consiste en la posición de dos (2) puntos ubicados en la parte frontal de una prenda de ropa interior superior”.*

Marca previamente registrada⁵⁶



Descripción: *la marca consiste en la posición de una estrella de color metalizado, ubicada en la parte frontal central inferior de la ropa interior. La línea punteada no es un rasgo característico de la marca y tiene por objeto establecer la ubicación de la estrella en la ropa interior. No se reivindica exclusividad sobre la forma de la prenda ni sobre el color de la estrella.*

La SIC en la Resolución No. 42740 de 2017 manifestó que:

“Entonces, independientemente de la figura de los dos puntos o de una estrella, el consumidor puede pensar, dada la especial ubicación, bien sea que se trata del mismo productor o que se trata de una nueva presentación comercial de los productos que distinguen las marcas opositoras, lo cual genera la imposibilidad de coexistencia de los mismos”.

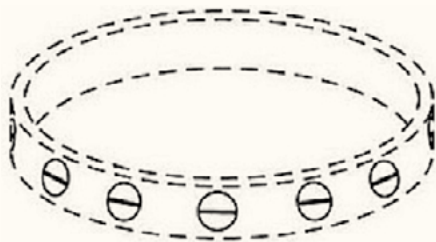
Así, lo que se protege dentro del conjunto marcario es la posición del elemento mas no su elemento en sí, pues dado el caso de que sucediera lo contrario, no tendría sentido la protección de las marcas de posición.

A continuación, mostraremos unos ejemplos de marcas de posición en Estados Unidos y la Unión Europea con el fin de evidenciar el alcance de su protección:

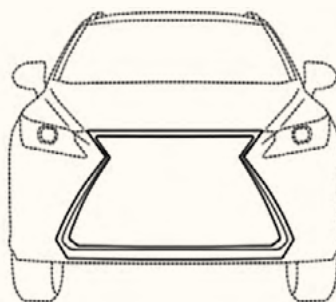
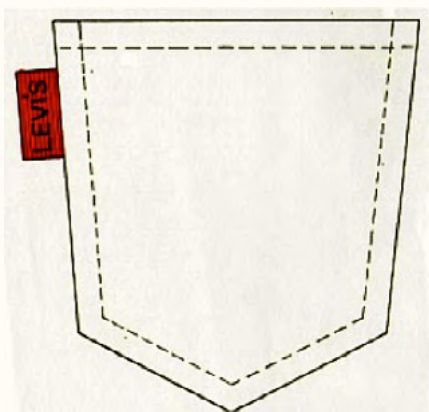
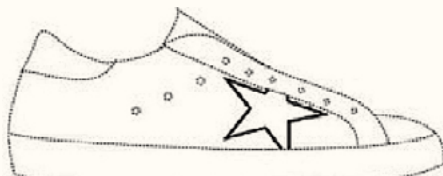
55. Solicitud de Registro no. 16064713 de la marca de posición a nombre de Manufacturas Reymon S.A. para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación internacional de Niza.

56. Solicitud de registro No. 14029523 de la marca de posición a nombre de Brandon Investment CORP. Para distinguir productos de la clase 25.

Estados Unidos⁵⁷



Unión Europea⁵⁸



Lo anterior, con el fin de identificar uno de los retos que surgen en relación con este tipo de marcas, pues como algunas de estas solicitudes se hacen bajo la modalidad de marcas figurativas, se complejiza la demostración de su uso continuo. Es decir, cuando se requiere probar el uso de la marca de posición surge

57. Solicitud No. 77587644 a nombre de Cartier International N.V. LLC. Para identificar productos de la clase 14. Descripción: La marca consiste en un artículo de joyería con una serie de cabezas de tornillos simuladas incrustadas alrededor del perímetro exterior. La materia mostrada por las líneas punteadas no es parte de la marca y solo sirve para mostrar la posición de la marca.

Solicitud No. 641687 a nombre de Levi Strauss & CO. Para identificar productos de la clase 25.

58. Solicitud No. 18171305 a nombre de Golden Goose S.P.A. para identificar productos de la clase 25. Descripción: La marca consiste en la imagen de una estrella con dos puntas cortadas, la estrella se aplica en la superficie del zapato, cerca de su parte delantera, entre los cordones y la suela. El contorno punteado del zapato está destinado a mostrar la posición de la marca comercial y no es parte de la marca comercial.

Solicitud No. 18180414 a nombre de Toyota Motor Corporation para identificar productos de la clase 12. Descripción: La marca para la que se solicita el registro de una marca es una marca de posición que se especifica por la posición en la que se fija. La marca consta de una rejilla delantera cuya posición está en la parte central de la cara delantera de un vehículo, entre los faros. Las líneas discontinuas no forman parte de la marca y solo sirven para mostrar un ejemplo de la forma del automóvil en el que está fijada la marca.

el siguiente interrogante: ¿deberían tenerse en cuenta los elementos de las marcas registradas como figurativas cuya protección no se reclama (lo que está en línea punteada), que en la práctica son usadas como marcas de posición, para demostrar su uso?⁵⁹

Este interrogante fue resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el año 2019⁶⁰ en el que concluyó que, aunque la marca haya sido registrada como figurativa, este no constituye un factor relevante para determinar el alcance de la solicitud de registro, por ende, las líneas punteadas incluidas en la representación de la marca no deberían ser tenidas en cuenta para aportar las pruebas de uso de la marca, aun cuando la marca haya sido solicitada como figurativa⁶¹.

Es por lo anterior que se concluye que existe cierta flexibilidad por parte de las oficinas de marcas en relación con la clasificación de las marcas, pues como se mencionó en el caso de la marca de color rojo de titularidad de Christian Louboutin, en muchas ocasiones se radican solicitudes de registro buscando proteger algún elemento específico de la marca, pero finalmente, se termina es solicitando (en sentido formal) otro tipo de marca.

... consisten específicamente en un conjunto de elementos que se repiten periódicamente dentro de una marca...

9. Marcas de Patrón

Este tipo de marcas están consagradas en la Unión Europea y consisten específicamente en un conjunto de elementos que se repiten periódicamente dentro de una marca. Para este tipo de solicitudes, la EUIPO requiere que la marca se

59. (Picard, 2019).

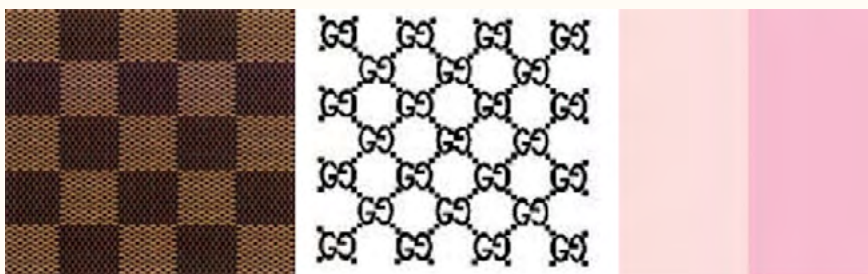
60. Caso: C-223 / 18P Deichmann SE / EUIPO - Munich SL.

61. "The EUIPO thus considered that the broken or dotted lines in the representation of mark should not be taken into consideration in providing evidence of use of the mark, even if that mark had been filed as a figurative mark in so far as there was nothing to exclude the claimed protection from the single cross in solid lines.

This analysis was confirmed by the General Court and then by the Court of Justice of the European Union (CJEU); "... the General Court in essence relied on the graphic representation of the mark at issue, regardless of its classification, for the purpose of assessing whether there is genuine use of it, when it noted, ... that the protection sought only referred to a cross consisting of two black intersecting lines, represented in solid lines and that the dotted lines forming the outline of the sports shoe and its laces, were only intended to make it easier to delimit the position of the graphic design on the side of the sports shoe" (para. 41). What is important as regards the determination of the subject-matter of the mark is that "the graphic representation of a mark must be clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective" (para. 44). "... the fact that the mark at issue has been registered as a figurative mark is not relevant here for the purpose of determining the scope of the application for protection" (para. 47)." (Picard, 2019).

encuentre representada por una reproducción que muestre el patrón de repetición y será potestativo del titular del registro aportar una descripción de la marca⁶².

Algunos de los registros más característicos de este tipo de han sido los siguientes⁶³:



Fuente: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) – eSearch Plus.

En relación con la marca de colores rosados solicitada por Victoria's Secret Stores Brand Management, LLC., consideramos que no debería ser considerada una marca de patrón dado que por su esencia, este tipo de marcas deben consistir en elementos que se repitan periódicamente dentro del conjunto marcario, y, en este caso, se podría pensar que esta solicitud se inclina más a una marca de color que a una marca de patrón. Sin embargo, la EUIPO la concedió el 20 de abril de 2020.

... En otras jurisdicciones es probable que este tipo de marcas sean protegidas mediante una solicitud de marca figurativa, pero la EUIPO decidió categorizarlas por aparte...

En otras jurisdicciones es probable que este tipo de marcas sean protegidas mediante una solicitud de marca figurativa, pero la EUIPO decidió categorizarlas por aparte buscando una mayor celeridad e identificación dentro de los trámites de solicitud de registro.

En resumen, este tipo de marcas cuentan con un concepto claro e inequívoco, sin embargo, para que se cumpla con los requisitos propios de este tipo marcario deberá aportarse una reproducción clara y precisa del patrón a proteger, pues de no ser así, podría ser susceptible de ser entendida como otro tipo marcario.

62. (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea - EUIPO, 2017)

63. Solicitud No. 3967081 a nombre de Louis Vuitton Malletier para identificar productos de la clase 14.

Solicitud No. 17869029 a nombre de Guccio Gucci S.P.A. para identificar productos de las clases 12 y 24 y servicios de las clases 35 y 43.

Solicitud No. 1536742A a nombre de Victoria's Secret Stores Brand Management, INC. Para identificar servicios de la clase 35.

10. Marcas táctiles o de textura

Sobre este tipo de marcas, el TJCA ha mencionado lo siguiente:

“En lo que respecta a la marca táctil o de textura, en 2006, el Directorio de la International Trademark Association (INTA) adoptó una resolución en favor del reconocimiento, protección y registro de dichas marcas en circunstancias apropiadas. De esta manera, las sensaciones táctiles pueden ser protegidas como marcas si son suficientemente distintivas”⁶⁴.

Este tipo de marcas han permitido que el consumidor logre, a través de la textura de un producto, envase o su envoltura, asociarlo a un origen empresarial determinado, dado que estas obtienen su exclusividad mediante el sentido del tacto únicamente, pues las demás características de los productos pasan a un segundo plano.

La OMPI ha establecido en numerosas ocasiones que cada país será libre de establecer el método más apropiado para realizar el examen de registrabilidad. Por lo tanto, en algunos casos se exige la presentación de una muestra de la superficie de la textura, mientras que en otros se aporta exclusivamente una descripción de la marca y un dibujo⁶⁵.

El TJCA estableció que para poder ser registradas, este tipo de solicitudes deberán cumplir con el requisito de representación gráfica y de distintividad, que para este caso se debe resaltar que opera el *secondary meaning* pues en caso de que carezca de distintividad *ab initio*, la marca pudo haberla adquirido a través de su uso juicioso y constante en el mercado. Asimismo, el Tribunal se ha acogido a lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

“(…) la representación gráfica por sí misma no es suficiente: debe cumplir con dos criterios. En primer lugar, debe ser completa, clara y precisa, de manera que el objeto del derecho de exclusividad sea inmediatamente claro. En segundo lugar, debe ser inteligible para aquellas personas que tengan interés en conocer el registro, vale decir, otros fabricantes y consumidores”⁶⁶.

En Colombia, el primer registro de marca táctil o de textura fue concedido en el año 2016⁶⁷:

64. (Interpretación Prejudicial, 2015).

65. (Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, 2007).

66. (Interpretación Prejudicial, 2015).

67. Solicitud No. 15045738 a nombre de Diageo Brands B.V. para identificar productos de la clase 33.



Fuente: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) – eSearch Plus.

Por su parte, la USPTO permite el registro de marcas táctiles siempre que puedan representarse gráficamente y sean inherentemente distintivas. Sin embargo, como lo hemos mencionado anteriormente, en muchas ocasiones es más probable que las marcas hayan adquirido distintividad mediante su uso continuo en el comercio. Así pues, un claro ejemplo de una marca que ha adquirido distintividad sobrevenida con el uso es aquella textura usada por Louis Vuitton Malletier.

A pesar de que sí existen registros de marcas táctiles en la Unión Europea, no se ha dado mayor desarrollo jurisprudencial en la materia, pues aún se discute la manera en la que debe cumplirse el requisito de representación gráfica, dado que algunos consideran imprescindible la impresión en relieve, mientras que otros consideran que podrían cumplir con los requisitos generales de representación gráfica⁶⁸.

... entre más precisa sea la solicitud de registro, más rigurosa y reforzada será la protección de los derechos de los titulares pues solo así se podrá identificar fácilmente a aquellos competidores de posibles casos de infracción...

Así pues, entre más precisa sea la solicitud de registro, más rigurosa y reforzada será la protección de los derechos de los titulares pues solo así se podrá identificar fácilmente a aquellos competidores de posibles casos de infracción, disminuyendo y previniendo el riesgo de confusión en el consumidor.

68. (Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, 2006).

Lo anterior evidencia un gran avance en relación con las marcas no tradicionales, pues la presentación de muestra física del objeto ante la Oficina de Marcas podría conllevar a que en un futuro, ojalá cercano, se adopte esta medida para otros tipos de marcas no tradicionales, como las olfativas y gustativas, por ejemplo.

No obstante, estas marcas deberán enfrentarse con una posible consideración por parte de la oficina de marcas en la que se entienda que la textura que se busca proteger es usual y propia de la naturaleza del producto en sí. Igualmente, dicha connotación solo será posible determinarla en relación con los productos que se van a identificar, puesto que el carácter de usual o genérico de una textura dependerá de la naturaleza o función propia del mismo⁶⁹. Así que, sobre este punto, es preciso aclarar que la distintividad juega un papel fundamental en el examen de registrabilidad de este tipo de signos, pues en muchas ocasiones cuentan con características que cumplen funciones técnicas, que podrían otorgar ventajas competitivas.

11. Próxima generación de marcas no tradicionales

Las nuevas tendencias del mercado, los avances tecnológicos y el constante esfuerzo de los empresarios por otorgar un carácter diferenciador a sus productos y servicios, han conllevado a que se creen nuevas estrategias de publicidad para identificar los productos y/o servicios de un mismo origen empresarial.

Es así que se ha evidenciado que las hoy denominadas marcas no tradicionales se están convirtiendo en las marcas de mayor interés dado que este tipo de solicitudes se han incrementado con los años y en muchas ocasiones, se han sentado unas bases sólidas en relación con la protección de estos métodos no tradicionales de identificación de productos y servicios en el mercado.

Por lo anterior, el mercado ha impulsado la creación de nuevas maneras de relacionar productos y servicios con un origen empresarial determinado, ocasionando que los consumidores que se encuentran estrechamente relacionados con algún tipo de producto y/o servicio y lo relacionan inmediatamente con un origen empresarial, sean capaces de identificar otro tipo de características con dicho empresario que, al ser innovadoras, generarán un mayor impacto en el público consumidor.

69. Por ejemplo, la textura natural del cuero, de una cerámica, de un vidrio o de un papel podrían ser consideradas como genéricas. Sin embargo, es claro que lo que puede ser genérico o de uso común en una clase, no necesariamente debe serlo en otra, pues habrá algunas texturas que podrán ser de uso común en prendas de vestir, por ejemplo, pero no necesariamente en otro tipo de productos.

Las estrategias de mercadeo que arribarán próximamente podrán llegar a constituir nuevas categorías de marcas no tradicionales. Hablamos de los códigos de barras, los QR's, los *stores layouts* y las *fluid trademarks*.

... los códigos de barras, los QR's, los *stores layouts* y las *fluid trademarks*...

a. Shop layout

Este tipo de marcas se han conceptualizado como aquellos diseños de las tiendas o boutiques que un titular busca proteger dado que su diseño y configuración es distintiva en el mercado, incluyendo el posicionamiento exacto de su mobiliario, iluminación, estructura, paletas de colores y en general, su estructura.

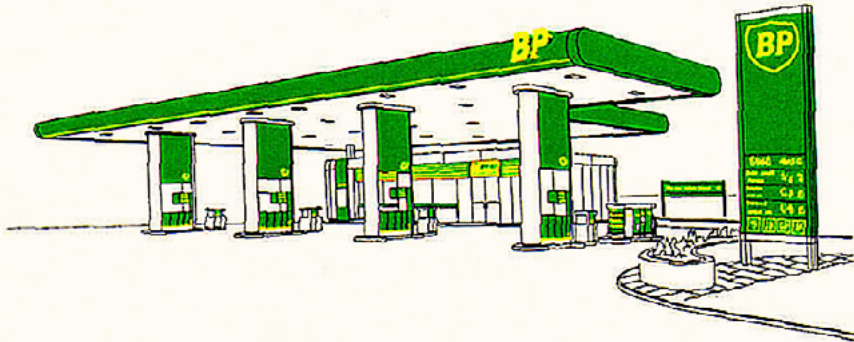
Aunque hoy en día no se encuentre como una categoría independiente de marcas no tradicionales, se ha visto que se ha obtenido la protección de las características propias de un almacén mediante solicitudes de registro tridimensionales, figurativas o de color, en las que se protege la distribución, colores y diseño del establecimiento.

Asimismo, lo esencial de este tipo de marcas es que estos establecimientos mantienen sus diseños en los diferentes establecimientos que abran, siendo evidente su reconocimiento por parte del consumidor, conformando una parte integral e indispensable de su marca.

... posicionamiento exacto de su mobiliario, iluminación, estructura, paletas de colores y en general, su estructura...

India ha sido uno de los países en los que se ha visto una evolución significativa de este tipo de marcas, pues ha recibido múltiples solicitudes de registro que buscan proteger estos diseños, buscando que se protejan sus estructuras y configuraciones espaciales evitando que sus competidores puedan usarlos dentro del mercado diluyendo su fuerza distintiva e induciendo a error al consumidor⁷⁰.

70. "The Indian Trademarks Office has also begun to recognise store layouts as a form of unconventional trademark protection, and in keeping with developments abroad, has recognised or accepted for registration such layouts from both domestic and foreign players. With exponential growth in India's consumption economy projected in the decades to come, store layout protection is going to be a valuable additional level of protection for retailers, who would earlier rely on the law of passing off to take action against those who copy their store layouts." (Essenese Obhan and Mehak Dhingra, s.f.).



Fuente: EUIPO eSearch Plus, solicitud de registro No. 1142363.
<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001142363>.

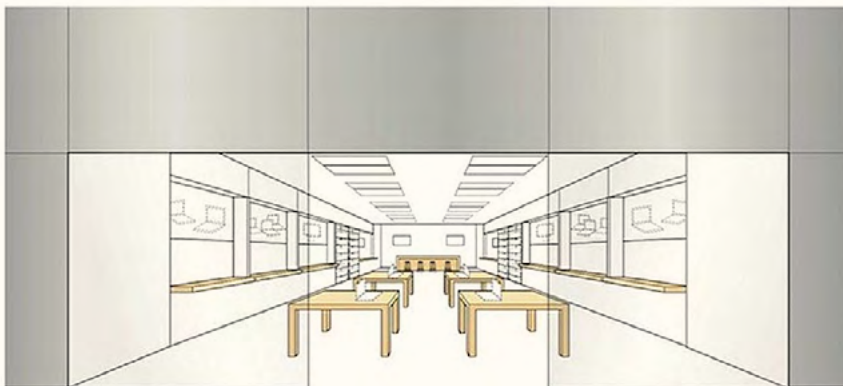
Esta imagen muestra la distribución, colores y ubicación de los distintos elementos característicos dentro de una estación de servicio bajo la titularidad de BP P.L.C., no obstante, esta solicitud de registro fue radicada aparentemente buscando la protección de los colores, pues la descripción de la marca consiste en *“la marca consiste en los colores verde y amarillo y la marca BP aplicados a la superficie de una estación de servicio”*⁷¹.

Así, aunque la descripción general de la marca pareciera que busca proteger exclusivamente los colores incluidos en la imagen, el conjunto marcario y la imagen aportada dan a entender que se protege es la totalidad, pues la disposición de los colores y elementos dentro del conjunto evidencian una configuración sistemática de los mismos, pues se busca proteger los colores en su ubicación exclusiva y con una distribución particular de los elementos del espacio. Adicionalmente, así como lo mencionamos en el acápite de marcas de color, ese tipo de marcas en particular deberían representarse gráficamente como el color en exclusiva, sin incluir el elemento dentro del cual se protege ni su ubicación dentro del mismo.

Por otra parte, Apple Inc., ha obtenido el registro del diseño de sus tiendas como consecuencia de su uso reiterado e igual en la totalidad de sus tiendas alrededor del mundo, pues todas guardan el mismo concepto y distribución. Por tanto, estas estructuras conforman una parte indispensable dentro de su marca, pues sus rasgos distintivos permiten que un consumidor reconozca inmediatamente sus tiendas así no vea el nombre de esta. La USPTO otorgó el

71. (Office E. U., s.f).

registro de su shop layout como marca figurativa en la que se aportó la siguiente imagen y descripción⁷²:



Fuente: USPTO, Trademark Electronic Search System (Office U. S., 2010).

De lo anterior se desprende que lo que se busca con este tipo de solicitudes es proteger la totalidad, o en su defecto la mayoría, de los elementos dentro de la tienda o establecimiento.

Finalmente, en Colombia fue otorgado el registro del diseño de las estaciones de servicio de TERPEL como marca mixta, así:



Fuente: Sistema de Propiedad Industrial, Expediente No. 06123208.

72. Descripción: Los colores gris acero, marrón claro y negro se reivindican como una característica de la marca. La marca consiste en el diseño y distribución de una tienda minorista. La tienda cuenta con un escaparate de vidrio transparente rodeado por una fachada con paneles de color gris acero que constan de grandes paneles horizontales rectangulares sobre la parte superior del frente de vidrio y dos paneles más estrechos apilados a cada lado del escaparate. Dentro de la tienda, las unidades de iluminación empotradas rectangulares atraviesan la longitud del techo de la tienda. Hay estantes en voladizo de color marrón claro debajo de los espacios de exhibición empotrados a lo largo de las paredes laterales, y mesas rectangulares de color marrón claro dispuestas en una línea en el medio de la tienda paralelas a las paredes y que se extienden desde el escaparate hasta la

En síntesis, aunque esta categoría de marcas no se haya introducido como marca no tradicional, se ha evidenciado en reiteradas ocasiones que se ha buscado su protección mediante la presentación de solicitudes de registro figurativas, mixtas, tridimensionales o de color. Lo anterior, buscando obtener la exclusividad del diseño de la tienda o punto de venta que incluya la ubicación de muebles, iluminación, formas de pared, diseños, combinaciones de colores, entre otros⁷³ siempre que dichos elementos tengan un carácter distintivo y en efecto le permita al consumidor identificar un origen empresarial determinado.

... En síntesis, aunque esta categoría de marcas no se haya introducido como marca no tradicional, se ha evidenciado en reiteradas ocasiones que se ha buscado su protección mediante la presentación de solicitudes de registro figurativas, mixtas, tridimensionales o de color...

No obstante, por las características propias de lo que se quiere proteger en este tipo de establecimientos, a futuro podríamos estar frente a una nueva categoría de marcas no tradicionales que permita la protección de la totalidad de elementos del conjunto marcario.

b. Fluid trademarks

Este tipo de marcas, o en español, marcas fluidas, han surgido luego de que los empresarios hayan buscado evolucionar usando como base sus marcas previamente registradas. Estas marcas en realidad consisten en variaciones de esos registros previos, con el fin de llamar la atención del consumidor y fortalecer su fidelidad para con la marca.

Este concepto contrasta radicalmente con la idea de las marcas tradicionales, puesto que esta nueva tendencia logra conectar al consumidor con la marca a través de cambios llamativos, dinámicos y originales⁷⁴ que no alteran la esencia de la marca, veamos:

parte trasera de la tienda. Hay estantes de varios niveles a lo largo de las paredes laterales y una mesa oblonga de color marrón claro con taburetes negros ubicada en la parte posterior de la tienda, debajo de las pantallas de video montadas al ras en la pared posterior. Las paredes, los pisos, la iluminación y otros accesorios aparecen en líneas punteadas y no se reclaman como características individuales de la marca; sin embargo, los colores y la ubicación de los distintos elementos se consideran parte de la nota general. De manera similar, el blanco en el dibujo representa áreas de fondo y no es parte de la marca. (Office U. S., 2010).

73. (Co, RK Dewan &, 2020).

74. (Kashish IPR, 2020).



Fuente: <https://www.google.com/doodles/?hl=es-419>.

El ejemplo de los *Doodles* de Google muestra la manera en la que el consumidor puede fácilmente asociarlos con su origen empresarial, dado que lo único que cambia son las variaciones de su marca “Google” en la página web.

... El ejemplo de los *Doodles* de Google evidencia la manera en la que el consumidor puede fácilmente asociarlos con su origen empresarial...

También podemos hablar de las variaciones introducidas temporalmente a algunas botellas de Absolut Vodka en el mercado, pues se han incluido creativas ilustraciones sin que el consumidor haya dejado de asociarla con su origen empresarial:



Fuente: (Kashish IPR, 2020)

Asimismo, hay algunas marcas fluidas que alteran el nombre de la marca dentro del producto o servicio comercializado, sin cambiar su diseño o color, como se evidencia a continuación con la marca “PERRIER”, pues se cambió esta expresión por otras que compartían el sufijo “-IER”:



Fuente: (Kashish IPR, 2020)

Como se evidenció con los ejemplos anteriores, este tipo de marcas pueden consistir en variaciones de distintivo tipo, como: i) adornos adicionales conservando los caracteres esenciales de la marca para hacer publicidades temporales, como por ejemplo los "Doodles" de Google; ii) representando a la marca de distintas maneras, pero conservando su forma básica, como lo hicieron con las botellas de Absolut Vodka; o, iii) alterando la expresión nominativa de la marca previamente registrada, conservando el resto de elementos esenciales de la misma, como lo hizo Perrier.

... este tipo de marcas cuentan con unas ventajas competitivas pues logran captar la atención de los consumidores de una manera creativa y dinámica...

Finalmente, este tipo de marcas cuentan con unas ventajas competitivas pues logran captar la atención de los consumidores de una manera creativa y dinámica, son estrategias de marketing que permiten que los clientes se sientan más atraídos hacia la marca por la experiencia que les genera su modificación y adicionalmente, fortalece su reconocimiento en el mercado.

... las *fluid trademarks* podrían generar problemas en sus trámites de registro, pues al ser tan cambiantes no valdría la pena en algunas ocasiones solicitar su registro...

Sin embargo, las *fluid trademarks* podrían generar problemas en sus trámites de registro, pues al ser tan cambiantes no valdría la pena en algunas ocasiones solicitar su registro, pues más se demoraría su trámite que su uso en el mercado, y, además, al ser utilizada temporalmente sería susceptible de acciones de cancelación

por no uso constantemente, pues si hay algún competidor que desee incluir alguno de sus elementos creativos o variables en alguna de sus marcas, esta marca fluida podría constituir un obstáculo para su registro, por lo que con el fin de superarlo optaría por cancelarla. De ahí que su registro podría no tener mayor utilidad para su dueño.

... con solo verlos en el producto se puede asociarlo con su origen empresarial e identificar el tipo de productos o servicios que comercializan...

Por último, este tipo de marcas podría ser un arma de doble filo, pues en muchos casos podrían ser reconocidas fácilmente por los consumidores, pero, si las variaciones introducidas en la marca son tan marcadas que sus rasgos distintivos se diluyen en ella, los consumidores podrían confundirse y finalmente no lograrán asociarlas con sus orígenes empresariales.

c. Códigos de barras y QR's

Los códigos de barras y los QR's se han convertido también en un carácter distintivo de algunas marcas puesto que en muchas ocasiones, con solo verlos en el producto se puede asociarlo con su origen empresarial e identificar el tipo de productos o servicios que comercializan.

No obstante, ni los códigos de barras ni los QR's se han intentado registrar como marca de manera significativa pues en muchas ocasiones los consumidores no entran a detallar este tipo de elementos dentro de los productos ni tampoco se ha evidenciado como una práctica común o reiterada en el mercado, pues solo algunos cuentan con este tipo de rasgos diferenciadores dentro de sus productos o en la prestación de sus servicios.

... Un ejemplo claro son los códigos de barras y QR's incluidos dentro de los productos de Coca-Cola...

Un ejemplo claro son los códigos de barras y QR's incluidos dentro de los productos de Coca-Cola. Para nadie es un secreto que The Coca-Cola Company es una empresa con una gran trayectoria comercial y empresarial en el mundo, que día a día busca e intenta innovar no solo a través de sus productos, sino también a través de los medios empleados para hacerles publicidad. Por tanto, la inclusión de los siguientes elementos dentro de sus productos le ha permitido posicionarse creativa y estratégicamente en el mercado, veamos:



Fuentes: <https://www.pinterest.dk/pin/487866572119970631/>
y <https://co.pinterest.com/pin/56717276535149145/>



Fuente⁷⁵

Así como Coca Cola ha incluido estos elementos diferenciadores dentro de sus productos, hay otros empresarios que han buscado ser creativos e intentar captar la atención de los consumidores de una manera similar, por ejemplo:

75. https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.brandingmag.com%2F2011%2F11%2F14%2Fcoca-colas-first-qr-code-program%2F&psig=AOVaw0EITrKYAGoFeXddrOG158B&ust=1629260521940000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCoiexlabt_ICFQAAAAAAdAAAAABAD.



Fuentes: <https://co.pinterest.com/pin/758715868449586468/>
y <https://allcitycandy.com/products/raisinets-theater-3>



Fuente: https://www.boredpanda.com/creative-barcode-designs/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
y https://www.reddit.com/r/DesignPorn/comments/ayhuvc/the_barcode_on_this_shaving_cream/

Y así, un importante número de ejemplos podríamos encontrar para hacer alusión a la figura que estamos describiendo, sin embargo, no hemos evidenciado ningún registro que conste exclusivamente de estos conjuntos marcarios.

No obstante, consideramos que estas podrían ser catalogadas como marcas no tradicionales y que posiblemente en algunos años se empiecen a identificar solicitudes de registro que busquen proteger estos rasgos distintivos dentro de los productos o servicios que se identifican en el mercado.

Conclusiones

Luego de haber abordado los distintos tipos de marcas no tradicionales y de haber identificado algunos de los retos a los que se enfrentan dentro de los trámites de registro, concluimos, en principio, que es importante que sus titulares sepan que ante cualquier registro de marca no tradicional no será posible otorgar derechos exclusivos sobre las mismas sin importar la forma en la que esta sea utilizada, pues su exclusividad dependerá no solo de los productos y servicios que pretenda identificar, sino también de la forma en la que esta sea utilizada puesto que de no ser así, se otorgaría una ventaja competitiva a ese titular en el mercado.

Asimismo, en principio, la concesión de una marca no tradicional facultaría a su titular para actuar y tomar medidas en contra de terceros que busquen o utilicen marcas similares a las previamente registradas, pues el tratamiento en cuanto a su protección es el mismo al de las marcas tradicionales. No obstante, hoy no es claro hasta qué punto se otorga esa exclusividad, pues es difícil identificar cuándo los competidores no podrán utilizar estos colores, texturas, formas u olores. Por tanto, se debe partir del análisis de la marca en su conjunto, es decir, el alcance de los derechos otorgados por el registro de marcas dependerá del conjunto marcario como tal, no de la marca no tradicional aisladamente considerada.

... los retos más característicos que enfrentan este tipo de solicitudes de registro versan sobre el carácter distintivo, la representación gráfica, la exclusividad y la incorporación al registro, pues no hay un criterio unánime en cuanto al análisis de sus requisitos de registrabilidad...

Por otro lado, hemos notado que en general, los retos más característicos que enfrentan este tipo de solicitudes de registro versan sobre el carácter distintivo, la representación gráfica, la exclusividad y la incorporación al registro, pues no hay un criterio unánime en cuanto al análisis de sus requisitos de registrabilidad y en muchos casos estos se cuestionan como consecuencia de la descripción de los signos a proteger.

Es importante mencionar que algunas de estas marcas, como las tridimensionales y las sonoras podrían empezar a incluirse dentro de la categoría de marcas tradicionales como consecuencia de su uso y registro reiterado en el mercado. Empero, hay poco desarrollo jurisprudencial y normativo en cuanto a otro tipo de marcas como las olfativas y las de textura, por lo que aún es mucho el terreno que falta por indagar y el camino que hay que recorrer en relación con estos tipos marcarios.

Finalmente, la sociedad y las prácticas comerciales cada día retan más al derecho marcario y en general a la propiedad industrial puesto que con el pasar del tiempo se ha buscado generar otro tipo de estrategias creativas que capten la atención del consumidor, prueba de ello es la utilización e incorporación de la que podría llamarse la “próxima generación de marcas no tradicionales” en el mercado, pues aunque no haya muchas opiniones ni pronunciamientos al respecto, sin duda buscan traspasar ciertas barreras e impactar el mercado de manera tal que sus consumidores y competidores se sientan atraídos por sus estrategias creativas de publicidad.

Bibliografía

- Acción de Incumplimiento interpuesta por ACAVA, Proceso 01-AI-2017 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 16 de Mayo de 2019).
- Alfaro, M. H. (2008). Los nuevos productos y las marcas olfativas. *Anuario Facultad de Derecho*, 139-163. Obtenido de https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6414/nuevos_hernandez_AFDUA_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Belinda J. Scrimenti, P. M. (15 de 01 de 2020). *LexisNexis*. Obtenido de Animated “Motion Trademarks” Grow in Popularity and Legal Protection Around the World: <https://www.lexisnexis.com/lexis-practical-guidance/the-journal/b/pa/posts/animated-motion-trademarks-grow-in-popularity-and-legal-protection-around-the-world>
- Co, RK Dewan &. (12 de Octubre de 2020). *Did you trademark your store layout yet?* Obtenido de Lexology: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d2e96c46-7ae2-42c8-ab9f-4e9354fa99aa>
- Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, D. I. (2007). Métodos de Representación y Descripción de los Nuevos Tipos de Marcas. *Decimoséptima sesión*. Ginebra.
- Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, D. I. (2006). Nuevos tipos de marcas. *Decimosexta edición*. Ginebra.
- Concesión de registro de la marca “Van Camp’s Lomitos Atún en Aceite de Oliva” (tridimensional mixta) , Resolución No. 1327 (Superintendencia de Industria y Comercio 18 de enero de 2021).
- Congress of the United States of America. (1946). *Lanham Act*. Obtenido de <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/us/us177en.pdf>
- Éireann, R. T. (7 de Julio de 2021). *Fizzy drink sound not a trademark, EU court rules*. Obtenido de <https://www.rte.ie/news/business/2021/0707/1233658-fizzy-drinks-court-case/>
- Espacio H&A. (s.f.). *La oficina estadounidense de marcas admite el registro de una marca olfativa*. Obtenido de <https://www.hyaip.com/es/espacio/la-oficina-estadounidense-marcas-admite-registro-una-marca-olfativa/>
- Essenese Obhan and Mehak Dhingra. (s.f.). *Trademarking store layouts in India*. Obtenido de Obhan & Associates: <https://www.obhanandassociates.com/blog/trademarking-store-layouts-in-india/>
- Estanyol, E. (Noviembre de 2014). *Revista de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación*. Obtenido de <https://comein.uoc.edu/divulgacio/comein/es/numero38/articles/Article-Elisenda-Estanyol.html>
- Europea, O. d. (s.f.). *EUIPO*. Obtenido de Textos jurídicos relativos a la marca de la Unión Europea: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/eu-trade-mark-legal-texts>

- Expediente N° 16064713, Resolución No. 42740 (Superintendencia de Industria y Comercio 18 de Julio de 2017).
- Expediente N° SD2019/0099404, Resolución No. 18848 (Superintendencia de Industria y Comercio 7 de Abril de 2021).
- Expediente No. SD2016/0034423, Resolución No. 77063 de (Superintendencia de Industria y Comercio 24 de Noviembre de 2017).
- Farkas, B. (s.f.). *Trademarking a Sound*. Obtenido de NOLO: <https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/trademarking-a-sound.html>
- Fernández, L. &. (s.f.). *Los nuevos tipos de marca en la Unión Europea*. Obtenido de <https://lehmann-fernandez.com/los-nuevos-tipos-de-marca-en-la-union-europea/>
- Gudmundsson, G. H. (20 de Mayo de 2014). *Registrability of Motion Marks: Problems and Possibilities*. Obtenido de SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2512406&download=yes
- Instituto Nacional de Propiedad Industrial - INAPI. (s.f.). *Directrices de Marcas*. Obtenido de Prohibiciones de registro: https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/viiiia_signos_genericos_-descriptivos_indicativos.pdf?sfvrsn=cc071220_0
- Interpretación Prejudicial, 242-IP-2015 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 24 de Agosto de 2015).
- Interpretación Prejudicial, 89-IP-2021 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 21 de Junio de 2021).
- Interpretación Prejudicial, 422-IP-2019 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 04 de marzo de 2021).
- Interpretación Prejudicial, 589-IP-2019 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 22 de abril de 2021).
- Irimescu, G.-M. (2019). New Types of Trademarks – Protection of Multimedia. *Challenges of the Knowledge Society. Intellectual Property Law*, 892-900.
- Kashish IPR. (14 de Octubre de 2020). *Fluid Trademarks*. Obtenido de <https://www.kashishipr.com/blog/fluid-trademarks/>
- Legal Information Institute . (s.f.). *Cornell Law School*. Obtenido de https://www.law.cornell.edu/wex/lanham_act
- López, B. M. (s.f.). *EOB Fashion, Luxury and Retails*. Obtenido de La marca olfativa: ¿Qué es?: <https://enriqueortegaburgos.com/la-marca-olfativa-que-es/>
- Misthal, M. P. (s.f.). *Gottlieb Rackman & Reisman P.C* . Obtenido de Building your brand: can you trademark a color?: <https://grr.com/publications/building-your-brand-can-you-trademark-a-color/>
- Negación del registro de la marca olfativa , Resolución No. 90525, Expediente No. 10039538 (Superintendencia de Industria y Comercio 26 de Diciembre de 2016).

- Office, E. U. (s.f.). *EUIPO*. Obtenido de eSearch Plus: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001142363>
- Office, U. S. (12 de Mayo de 2010). *Trademark Electronic Search System (TESS)*. Obtenido de <https://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4801:zn2g65.4.1>
- Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea - EUIPO. (1 de Octubre de 2017). *Representación gráfica - Tipos de marca*. Obtenido de <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/elimination-of-graphical-representation-requirement>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2006). *Guía del Empresario sobre Marcas e Indicaciones Geográficas*. Obtenido de https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/859/wipo_pub_859.pdf
- Picard, H. T. (Octubre de 2019). *Does the qualification of a mark as a position mark or figurative mark have an impact on the proof of genuine use?* Obtenido de Plasseraud: <https://www.plass.com/en/articles/position-mark>
- Ramírez, L. G. (s.f.). *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual No. 7*. Obtenido de De Colores: el derecho ante la protección de signos no convencionales: <http://docplayer.es/7409652-De-colores-el-derecho-ante-la-proteccion-de-signos-no-convencionales.html>
- Satizabel, C. A. (1995). La Marca Sonora. *Revista Colombiana de la propiedad Industrial No. 4*, 125.
- Superintendencia de Industria y Comercio. (2 de Agosto de 2016). *Manual de Marcas*. Obtenido de Instructivo de Signos Distintivos: <https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Manual-de-marcas.pdf>
- *Trademark Manual of Examining Procedure*. (Enero de 2017). Obtenido de <https://wipolex.wipo.int/es/text/431105>
- United States Patent and Trademark Office. (s.f.). *Trademark Electronic Search System (TESS)*. Obtenido de <https://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4804:e393ej.2.1>
- United States Patent and Trademark Office. (s.f.). *Trademark Electronic Search System (TESS)*. Obtenido de <https://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4804:e393ej.3.1>



Indicaciones Geográficas (“IG´s”): certezas, dudas y perspectiva en Uruguay

*Gustavo Fischer**
*Mercedes Castells***
*Federico Fischer****



* **Gustavo Fischer.** Socio, Fischer Abogados, Propiedad Intelectual, Tecnología e Innovación, y Litigios. Uruguay.



** **Mercedes Castells.** Socio, Fischer Abogados, Propiedad Intelectual, Tecnología e Innovación, y Litigios. Uruguay.



*** **Federico Fischer.** Socio, Fischer Abogados, Propiedad Intelectual, Tecnología e Innovación, y Litigios. Uruguay.

Introducción

Consideraciones preliminares

- I. **Evolución, marco normativo y organización administrativa de la protección de las Indicaciones Geográficas en el Uruguay**
- II. **La cuestión terminológica. Falta de uniformidad en las definiciones en materia de IG's**
- III. **Acerca de la necesidad o no de reciprocidad para el registro de Indicaciones Geográficas extranjeras**
- IV. **La posición gubernamental. Postura de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial ("DNPI") de Uruguay. Negociaciones con la UE**
- V. **El Derecho Positivo. La Ley de Marcas. El Decreto Reglamentario**
- VI. **Consecuencias de la colisión del art. 65 del Decreto Nro. 34/999 con la normativa legal. Proyección en el examen de las solicitudes de registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen presentadas ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Poder-deber de desaplicación de la disposición reglamentaria ilegal.**
- VII. **Algunos aspectos de la práctica actual de la DNPI en materia de examen de Indicaciones Geográficas extranjeras y su análisis a la luz de los principios generales. Planteamiento del tema.**
 1. Ajuste de la práctica administrativa al mandato constitucional de pronunciarse sobre las peticiones administrativas
 2. Ajuste de la práctica estatal al principio de duración razonable de los procedimientos administrativos

Reflexiones finales

Bibliografía

Resumen

En este artículo se proponen varias acciones legales para mejorar la protección de las IG en el mundo en general y en Uruguay en particular. Los autores indican que la protección de las indicaciones geográficas, denominaciones de origen o indicaciones de procedencia bajo el manto de la propiedad intelectual redundan en el desarrollo económico y social de los países. Una de las sugerencias es unificar el sistema internacional y nacional de protección de las IG's así como la terminología, las definiciones y los mecanismos de protección para las IG's tanto nacionales como extranjeras. También tratan el tema de la reciprocidad, sobretodo porque Uruguay no tiene una disposición legal que la establezca para proteger IG's extranjeras. Los autores sugieren revisar la regulación vigente en ese país sobre el tema y concluyen que es necesario ajustar algunas de las normas y disposiciones en la materia, así como la revisión de prácticas administrativas porque existen muchas dudas e inconsistencias.

Palabras clave: Indicaciones geográficas, denominaciones de origen, indicaciones de procedencia, Uruguay, principio de territorialidad, Mercosur, ADPIC Plus.

Abstract

This article proposes several legal actions to improve the protection of GIs in the world in general and in Uruguay in particular. The authors indicate that the protection of geographical indications, appellations of origin or indications of origin under the cloak of intellectual property results in the economic and social development of the countries. One of the suggestions is to unify the international and national system for the protection of GIs as well as the terminology, definitions and protection mechanisms for both national and foreign GIs. They also address the issue of reciprocity, especially because Uruguay does not have a legal provision that establishes it to protect foreign GIs. The authors suggest reviewing the current regulation in Uruguay on the subject and conclude that it is necessary to adjust some of the norms and provisions on the matter, as well as the review of administrative practices because there are many doubts and inconsistencies.

Keywords: *Geographical indications, appellations of origin, indications of origin, Uruguay, territoriality principle, Mercosur, TRIPS Plus.*

Introducción

Consideraciones preliminares

El origen, evolución, importancia, potencial para el desarrollo, naturaleza jurídica, operativa e impacto económico y social de las Indicaciones Geográficas (“IG’s”) y las Denominaciones de Origen ya han sido objeto de amplio análisis en diversas publicaciones y trabajos a nivel internacional, incluyendo los desarrollados y publicados en el ámbito de ASIPI.

El propósito de estas reflexiones es poner la mirada y arrojar luz sobre algunos aspectos del régimen jurídico del instituto de las Indicaciones Geográficas que revisten particular interés, con alcance general, pero con particular referencia al sistema jurídico de Uruguay.

Hemos entonces de abordar el marco normativo en materia de Indicaciones Geográficas en el Uruguay, lo relativo a la cuestión terminológica y la falta de uniformidad en las definiciones de IG’s a nivel internacional, regional y nacional, el contexto de las negociaciones de acuerdos regionales e internacionales con proyección en materia de IG’s (incluyendo los negociados por el MERCOSUR entre sus miembros, y con la Unión Europea), la existencia o no de obligación de reciprocidad para la protección de las IG’s de titulares extranjeros en el Uruguay, las disposiciones sustantivas en materia de registro de IG’s ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (“DNPI”) de nuestro país, y las certezas, dudas y perspectivas en el Uruguay.

Tenemos presente que necesariamente, por el objetivo propuesto y la extensión de este trabajo, quedarán fuera de nuestro análisis otras tantas cuestiones de interés y no por ello menos importantes, como la intersección entre IG’s y marcas y usos preexistentes y sus conflictos (a nivel registral y en el mercado), o cuestiones procedimentales.

Si bien el estudio se realiza partiendo de la perspectiva y el análisis de la legislación de Uruguay y los Tratados Internacionales adoptados por nuestro país, la contribución consiste justamente en poner de manifiesto y destacar distintos aspectos y cuestiones que han sido objeto de debate en diversas jurisdicciones y también en instancias de negociaciones y tratados internacionales, y que hacen a la protección de las Indicaciones Geográficas en general.

I. Evolución, marco normativo y organización administrativa de la protección de las Indicaciones Geográficas en el Uruguay

1. Evolución

La protección expresa de las Indicaciones Geográficas en Uruguay es relativamente reciente.

A nivel internacional, Uruguay aprobó el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial por Decreto-Ley No. 14.910 del 19 de julio de 1979 (incorporando al ordenamiento jurídico interno el Acta de Estocolmo del 14 de julio 1967 que modifica el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo 1883).

Uruguay adoptó el Acuerdo sobre los Aspectos sobre Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) por Ley No. 16.671 de fecha 13 de diciembre de 1994. En el mismo se mencionan y definen expresamente las Indicaciones Geográficas.

A nivel nacional, las primeras normas que previeron en forma expresa la protección de las IG's están contenidas en la Ley de Marcas No. 17.011 en su redacción original del 25 de setiembre de 1998.

Uruguay no es Parte Contratante del Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, y no forma parte del Sistema de Lisboa de Registro Internacional de Denominaciones de Origen¹.

Anteriormente, la protección de las Indicaciones Geográficas se procuraba acudiendo a diversos mecanismos e institutos: el de los signos distintivos (registro de marcas, u oposiciones a las que portaran IG's), o la competencia desleal, bajo las normas de Derecho Interno, y el Convenio de París, arts. 10 y 10bis.

Esto dio lugar a una casuística reducida y heterogénea, tanto en los planteos como en las soluciones arribadas por las autoridades administrativas o jurisdiccionales.

La aprobación en Uruguay de la Ley de Marcas No. 17.011 en 1998 no modificó de forma sustantiva el "status quo", ya que si bien contenía normas dedicadas expresamente a regular la protección de las Indicaciones Geográficas, las mismas adolecían de algunos defectos de técnica legislativa, y además – por las razones que se dirán– no fueron puestas en práctica por la DNPI para los casos concretos que le fueron planteados.

Poco tiempo después de la aprobación de la Ley de Marcas, Uruguay aprueba el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, adoptado por Decisión del Consejo del Mercado Común del Mercosur CMC/DEC. Nº 08/95 del 5 de agosto de 1995 y aprobado por Uruguay por Ley No. 17.052 del 14 de diciembre de 1998.

1. Ver Partes Contratantes y Miembros del Sistema de Lisboa en https://www.wipo.int/lisbon/es/legal_texts/.

No se producen otras novedades hasta 2015, en que a través de una Ley de Presupuesto (No 19.355², ley tipo “ómnibus” en la que es habitual realizar modificaciones a disposiciones legales existentes), se introduce un cambio menor al artículo 74 de la Ley de Marcas en lo referido a las Indicaciones de Procedencia.

En octubre de 2018 se aprobó una reforma legislativa de mayor entidad, que introdujo modificaciones al capítulo sobre Indicaciones Geográficas de la Ley de Marcas, y que contiene interesantes disposiciones, así como viene a despejar – desde el punto de vista teórico al menos por ahora – algunas (aunque no todas) de las dudas interpretativas que concitó la normativa en su anterior redacción.

Un hito relevante en 2019 lo constituyó la conclusión de las negociaciones entre el MERCOSUR y la Unión Europea, tendientes a la adopción de un acuerdo de libre comercio, que culminaron con la firma del Acuerdo de Asociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea en la ciudad de Bruselas, Bélgica, el 28 de junio de 2019³. Uno de los puntos de mayor debate durante el curso de las negociaciones, fue el relativo a la protección a acordarse a las Indicaciones Geográficas, aspecto sensible para ambas partes. El Acuerdo de Asociación no ha sido aprobado aún por Uruguay, sin perjuicio de lo cual sus disposiciones en materia de IG’s resultan de referencia ineludible en un análisis de la evolución de la protección, y negociación internacional, de estos signos distintivos.

Poco después, el MERCOSUR adoptó a través de su Decisión 10/2019, en la ciudad de Bento Gonçalves, República Federativa de Brasil, el 5 de diciembre de 2019, el Acuerdo para la Protección Mutua de las Indicaciones Geográficas Originarias en los territorios de los Estados Partes del Mercosur (el “Acuerdo de Indicaciones Geográficas del Mercosur”).

Si bien este acuerdo fue suscrito por Uruguay, el mismo no ha recibido aún aprobación legislativa. El 30 de octubre de 2020, el Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea General su Mensaje y Proyecto de Ley tendiente a la aprobación de este acuerdo internacional.

2. Marco normativo en el Uruguay

Como mencionamos anteriormente, el marco normativo actual es el dado por las siguientes disposiciones:

-
2. Ley No. 19.355 de 19 de diciembre de 2015 de Presupuesto Nacional de Sueldos Gastos e Inversiones. Ejercicio 2015 – 2019.
 3. Ver anuncio del Gobierno de Uruguay en <https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/publicaciones/acuerdo-asociacion-mercosur-union-europea-sintesis-textos-del-acuerdo>.

- El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial por Decreto-Ley No. 14.910 del 19 de julio de 1979 (aprobando el Acta de Estocolmo del 14 de julio 1967 que modifica el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo 1883)
- Los ADPIC (Ley No. 16.671 de 13 de diciembre de 1994)
- El Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen (Ley No. 17.052 del 14 de diciembre de 1998), y en el derecho interno, por
- La Ley de Marcas No. 17.011 de 25 de setiembre de 1998, en la redacción dada por la Ley No. 19.670 del 15 de octubre de 2018, y
- El Decreto Reglamentario No. 34/999 del 3 de febrero de 1999.

Otras normas de interés que contienen normativa o regulación sobre IG's son:

- Tratado de Libre Comercio con México (el Tratado de Libre Comercio México-Uruguay se suscribió el 15 de noviembre de 2003. En Uruguay fue aprobado por Ley Nº 17.766 el 5 de mayo de 2004).
- Tratado de Libre Comercio Uruguay-Chile (Ley Nº 19.646, que aprueba el Acuerdo de Libre Comercio con la República de Chile, del 10 de agosto de 2018).

3. Organización administrativa del sistema de protección de Indicaciones Geográficas en Uruguay

La autoridad estatal a la cual el marco normativo de Uruguay atribuye competencias en materia de Propiedad Industrial, y, en particular, de administración y registro de Indicaciones Geográficas es la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial – DNPI⁴.

4. Como señala la Prof. Bugallo: "Sucesivas leyes fueron modificando la denominación e inserción administrativa de esta Oficina" Bugallo, Beatriz, "Propiedad Intelectual", FCU, 1a edición, octubre de 2006. Al respecto de los antecedentes normativos de dichas modificaciones nos referimos al extenso estudio de la citada autora.

En cuanto a su posición institucional, la DNPI es un órgano que forma parte del sistema orgánico Poder Ejecutivo, y se organiza como una unidad desconcentrada dependiente jerárquicamente del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Las decisiones de la DNPI constituyen, formal y materialmente, actos administrativos, y son impugnables: (i) administrativamente, mediante la interposición de recursos de revocación ante dicha autoridad y jerárquico ante el Poder Ejecutivo⁵, y (ii) una vez agotada la vía administrativa, jurisdiccionalmente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, máxima autoridad en materia de Justicia Administrativa en el Uruguay y quién tiene asignada constitucionalmente la competencia de juzgar la anulación de los actos administrativos.

La DNPI es la autoridad a la cual el ordenamiento positivo atribuye competencia sectorial en materia de la administración y protección de la Propiedad Industrial y la autoridad en la que se materializa el cumplimiento de las obligaciones impuestas por los tratados internacionales (más específicamente, el Convenio de París y el ADPIC). Sus registros son públicos.

En materia de Indicaciones Geográficas, las competencias de la DNPI surgen de la Ley de Marcas.

Específicamente, en cuanto a la actividad registral, el artículo 76 de la Ley de Marcas crea los registros de indicaciones geográficas y denominaciones de origen en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, sin perjuicio del Registro en la órbita del Instituto Nacional de Vitivinicultura, respecto a indicaciones geográficas y denominaciones de origen de productores nacionales

II. La cuestión terminológica. Falta de uniformidad en las definiciones en materia de IG’s

Una primera constatación al abordar el estudio de las Indicaciones Geográficas es la falta de uniformidad en el manejo de los términos y definiciones en los distintos instrumentos internacionales y normas legales alrededor del mundo que muestra un uso de la terminología que no es unívoco ni coincidente. El Uruguay tampoco es ajeno a este fenómeno.

A nivel doctrinario, suele manejarse como punto de partida la definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (“OMPI”), que caracteriza a las Indicaciones Geográficas de la siguiente manera⁶:

5. Sin perjuicio que, por vía de delegación de atribuciones, el recurso jerárquico interpuesto ante el Poder Ejecutivo contra actos administrativos dictados por la DNPI es resuelto por el MIEM.

6. https://www.wipo.int/geo_indications/es/.

“¿Qué es una indicación geográfica?”

Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y cuyas cualidades, reputación y características se deben esencialmente a su lugar de origen. Para constituir una indicación geográfica, un signo debe identificar un producto como originario de un lugar determinado. Además, es preciso que las cualidades, características o reputación del producto se deban esencialmente al lugar de origen. Puesto que las cualidades dependen del lugar geográfico de producción, existe un claro vínculo entre el producto y su lugar original de producción”^{7 8}.

Al aludir a la diferencia entre indicación geográfica y denominación de origen, OMPI consigna que “*Las denominaciones de origen son un tipo especial de indicación geográfica*”, por lo que coloca a las denominaciones de origen como una especie dentro del género “indicación geográfica”.

... Al aludir a la diferencia entre indicación geográfica y denominación de origen, OMPI consigna que “*Las denominaciones de origen son un tipo especial de indicación geográfica*”, por lo que coloca a las denominaciones de origen como una especie dentro del género “indicación geográfica”...

No obstante, y como veremos, existe considerable divergencia entre los conceptos manejados en materia de Indicaciones Geográficas, tanto entre los

-
7. Concepto de signo es interpretado en sentido amplio. La Guía de la OMC sobre los ADPIC señala que el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo “*no especifica qué tipo de A debe considerarse indicación geográfica*” y se pregunta si “*¿Tiene que ser una palabra o una combinación de palabras o puede ser otro tipo de signo, como una imagen o un mapa?*”. Aclara que “*Los nombres geográficos son generalmente palabras o combinaciones de palabras. Por ejemplo, la palabra “Roquefort”, con la que se designa un queso de leche de oveja, es el nombre de una localidad situada en una región de Francia. En algunos países, las representaciones gráficas de lugares, símbolos y emblemas se aceptan como indicaciones geográficas; por ejemplo, la imagen de una famosa montaña de Suiza, el Matterhorn, es, con arreglo a la legislación suiza, una “indicación geográfica indirecta”, que significa que un determinado producto procede de Suiza*”, en https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docs_s/modules4_s.pdf
 8. En similar sentido, el ITC (la agencia conjunta de la Organización Mundial del Comercio y las Naciones Unidas). En su Guía de Indicaciones Geográficas, el ITC inquiriere acerca de si “*¿Son las IG sólo nombres de lugares?*”, concluyendo que “*Una IG puede ser el nombre de un lugar geográfico [p.ej., “Bordeaux” (Burdeos)], pero puede ser también un símbolo (p.ej., una imagen de la Torre Eiffel, una mujer con una hoja de té, un naranjo) o el contorno de una zona geográfica (p.ej., el contorno del estado de Florida o un mapa de la República Dominicana), un color o cualquier otra cosa que identifique el origen de un producto o un servicio*”. Cf. Centro de Comercio Internacional (ITC), “Guía de indicaciones geográficas: Vinculación de los productos con su origen”, Ginebra: ITC, 2009. xxi, 221 págs, en https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/Geographical_Indications_Spanish.pdf.

recogidos a lo largo del tiempo en los diversos tratados internacionales sobre IG’s, como a nivel de las legislaciones internas de los países.

En el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional del año 1958, se aludía únicamente a éstas – las Denominaciones de Origen – y lo mismo sucedía en su modificación de 1979 (conocida como “Acta de 1967”). En ninguno de ambos cuerpos normativos internacionales no consta alusión o definición a las “Indicaciones Geográficas”, y únicamente se define a las Denominaciones de Origen (de igual manera en ambos textos), tal como se ilustra en el cuadro que sigue:

Arreglo de Lisboa (1958) ⁹	Arreglo de Lisboa (1979) (la denominada “Acta de 1967”) ¹⁰ .
<p>Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (1958).</p>	<p>Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional del 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICLE 2 11</p> <p>1. On entend par appellation d'origine, au sens du présent Arrangement, la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.</p> <p>2. Le pays d'origine est celui dont le nom, ou dans lequel est située la région ou la localité dont le nom constitue l'appellation d'origine qui a donné au produit sa notoriété.</p> <p>Artículo 2 Se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente Arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.</p>	<p>Artículo 2 [Definición de las nociones de denominación de origen y de país de origen]</p> <p>1) Se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente Arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.</p>

(*) Los enfatizados son nuestros.

9. <https://wipolex.wipo.int/es/text/280424>.

10. <https://wipolex.wipo.int/es/text/285840>.

11. La versión oficial del Arreglo de Lisboa de 1958 es en francés.

Sistema de Lisboa se hace mención a las Indicaciones Geográficas, junto a las Denominaciones de Origen. El Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas, que fue adoptada el 20 de mayo de 2015, entró en vigor el 26 de febrero de 2020.

Señala OMPI en su reseña del Acta de Ginebra, que *“El Arreglo de Lisboa se aplica únicamente a las denominaciones de origen, que son un tipo especial de indicación geográfica para productos que tienen un vínculo particularmente importante con su lugar de origen”*.

Agrega OMPI que *“El Acta de Ginebra hace extensiva esa protección a las indicaciones geográficas junto con las denominaciones de origen, a fin de tener más adecuadamente en cuenta los actuales sistemas nacionales o regionales de protección de designaciones distintivas con respecto a productos cuya calidad está vinculada con el origen. Además, introduce máxima flexibilidad en relación con la forma en que se puede aplicar la norma de protección del Acta (es decir, mediante un sistema sui generis de denominaciones de origen o indicaciones geográficas, o por medio del sistema de marcas)”*.

Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas del 20 de mayo de 2015¹².

Capítulo I Disposiciones preliminares y generales

Artículo 1

Expresiones abreviadas

A los efectos de la presente Acta y salvo declaración expresa en contrario:

vi) se entenderá por “denominación de origen” la denominación mencionada en el Artículo 2.1.i);

vii) se entenderá por “indicación geográfica” la indicación mencionada en el Artículo 2.1.ii);

Artículo 2

Materia

1) [Denominaciones de origen e indicaciones geográficas]

La presente Acta se aplica a:

i) toda **denominación** protegida en la Parte Contratante de origen que consista en el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra denominación conocida por hacer referencia a dicha zona, que

ii) toda **indicación** protegida en la Parte Contratante de origen que consista en el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a dicha zona,

12. <https://wipolex.wipo.int/es/text/371577>.

<p>sirva para designar un producto como originario de dicha zona geográfica, cuando la calidad o las características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que haya dado al producto su reputación;</p>	<p>que identifique un producto como originario de esa zona geográfica, cuando determinada calidad, reputación u otra característica determinada del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.</p>
---	---

(*) Los enfatizados son nuestros.

Sin embargo, y según veremos más adelante, el Acta de Ginebra no viene a resolver la cuestión terminológica y conceptual.

Por lo pronto, no parece compadecerse con la postura de OMPI en cuanto a que las Indicaciones Geográficas serían el “género”, y las Denominaciones de Origen serían la “especie”, o un “tipo especial de indicación geográfica”. En efecto, en el Acta de Ginebra, “denominaciones de origen”, e “indicaciones geográficas”, se presentan como dos tipos diferentes de signos identificadores de origen geográfico, y no colocados en vinculación de género y especie.

El panorama a partir del análisis del acuerdo de los ADPIC¹³ (firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994, y aprobado por Uruguay por Ley No. 16.671 de 13 de diciembre de 1994) no varía mucho la cuestión ni resuelve el tema. La Sección 3 del Acuerdo trata de las Indicaciones Geográficas, en sus artículos 22 a 24.

El Artículo 22 define las Indicaciones Geográficas como:

Artículo 22
Protección de las indicaciones geográficas

1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, **indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto** como **originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio**, cuando determinada **calidad, reputación, u otra característica** del producto sea imputable **fundamentalmente a su origen geográfico**.

(*) Los enfatizados son nuestros.

Dado que esta disposición refiere únicamente a las “indicaciones geográficas” y no menciona a las “denominaciones de origen”, cabría preguntarse si esto implica que los ADPIC estarían dejando fuera la regulación de estas últimas. Sin embargo, ello

13. https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm.

no es así, y la Organización Mundial de Comercio (“OMC”), en sus notas explicativas de los ADPIC, así lo indica expresamente.

La acepción “indicaciones geográficas” tal como la utilizan los ADPIC tiene un sentido amplio, comprensivo de la especie “denominaciones de origen”.

En sus Documentos Esenciales de Cooperación Técnica¹⁴, la OMC señala en primer lugar que:

“El Acuerdo sobre los ADPIC deja a discreción de los Miembros la determinación de la forma jurídica que utilizarán para proteger las indicaciones geográficas. En la práctica, se utilizan diversos medios, como leyes sobre prácticas comerciales (por ejemplo, competencia desleal y protección de los consumidores), leyes de marcas de fábrica o de comercio (incluida la utilización de marcas de certificación o colectivas) y sistemas sui generis expresamente establecidos para proteger las indicaciones geográficas”.

En su Guía del Acuerdo sobre los ADPIC¹⁵ (que forma parte de los Documentos Esenciales referidos, y que tiene por objeto proporcionar información de antecedentes en el marco de la asistencia técnica que presta la OMC en relación con los ADPIC), la OMC ha puesto a disposición de los interesados módulos sobre los varios temas, incluyendo el Módulo IV sobre Indicaciones Geográficas¹⁶.

En dicho documento, la OMC aclara expresamente el punto, estableciendo que “*las denominaciones de origen son un tipo especial de indicación geográfica*”.

Agrega que:

“El Arreglo de Lisboa de la OMPI -que no forma parte del Acuerdo sobre los ADPIC- las define en su artículo 2 como sigue:

- “1) Se entiende por denominación de origen [...] la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.
- 2) El país de origen es aquel cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquél en el cual está situada la región o la localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad.”

14. https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docssec5_s.htm.

15. https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_modules_s.htm.

16. https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docs_s/modules4_s.pdf.

Hay que señalar que los requisitos establecidos en el párrafo 1) del artículo 2 del Arreglo de Lisboa parecen en muchos aspectos similares a los del párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, pero en otros aspectos parecen más rigurosos. “Roquefort”, “Tequila”, y “Cognac” son denominaciones de origen registradas de conformidad con el Arreglo de Lisboa”.

De modo que, a partir de la propia interpretación que realiza la OMC, resulta claro que los ADPIC parten del supuesto de que la categoría “Indicación Geográfica” es comprensiva de la de “Denominación de Origen”.

La situación a nivel regional, a partir de la aprobación por Decisión del Consejo del Mercado Común del Mercosur CMC/DEC. N° 08/95 del 5 de agosto de 1995 del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen (aprobado por Uruguay por Ley No. 17.052 del 14 de diciembre de 1998) (el “Protocolo de Armonización”)¹⁷, no contribuye mucho a clarificar la confusión terminológica.

El Protocolo de Armonización no hace mención a las “Indicaciones Geográficas”, y distingue entre “Indicaciones de Procedencia” y “Denominaciones de Origen”:

Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen (aprobado por Uruguay por Ley No. 17.052 del 14 de diciembre de 1998)

De Las Indicaciones y Procedencia¹⁸ y las Denominaciones de Origen

Artículo 19

Obligación de protección y definiciones

- 2) Se considera **indicación de procedencia** el nombre geográfico del país, ciudad, región o localidad de su territorio, que sea conocido como centro de extracción, producción o fabricación de determinado producto o de prestación de determinado servicio.
- 3) Se considera **denominación de origen** el nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio, que designe productos o **servicios** cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, **incluidos factores naturales y humanos**.

(*) Los enfatizados son nuestros.

17. <https://www.impo.com.uy/bases/leyes-internacional/17052-1998>.

18. Sic. El acápite del artículo 19 del Protocolo de Armonización refiere a “Indicaciones y Procedencia” y así consta en los documentos oficiales del Mercosur y en el acta de suscripción de la Decisión 08/95. Probablemente se trate de un error tipográfico, y debió decir “Indicaciones de Procedencia”.

Si bien pareciera que para el Protocolo de Armonización las “indicaciones de procedencia” y las “denominaciones de origen” serían dos especies del género “Indicaciones Geográficas”, es significativo que no haya hecho ninguna referencia a estas últimas, siendo que la aprobación del Protocolo de Armonización (1995) es posterior a la de los ADPIC (1994) que maneja el concepto de IG’s y cuyo Artículo 22 expresamente define las Indicaciones Geográficas.

Por Ley N° 17.766 del 17 de mayo de 2004, Uruguay aprobó el Tratado de Libre Comercio entre Uruguay y México (“TLC Uruguay-México”)¹⁹. Si bien el Tratado no brinda una definición, en su Sección D distingue entre “Indicaciones geográficas” y “Denominaciones de origen”.

El 10 de agosto de 2019, por Ley N° 19.646, el Uruguay aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre la República Oriental del Uruguay y la República de Chile, suscrito en Montevideo, Uruguay el 4 de octubre de 2016²⁰. El Capítulo 10 del Acuerdo trata de la Propiedad Intelectual, y el Artículo 10.11 refiere específicamente a las “Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen”, estableciendo que *“Cada Parte deberá asegurar en su ordenamiento jurídico medios adecuados y efectivos para proteger indicaciones geográficas y denominaciones de origen con respecto de cualquier producto, de una manera consistente con el Acuerdo sobre los ADPIC”*.

Añade el Acuerdo que *“Cada Parte deberá proporcionar los medios para que cualquier persona, incluyendo personas naturales y personas jurídicas, o entidades gubernamentales de la otra Parte, pueda solicitar la protección de indicaciones geográficas o denominaciones de origen. Cada Parte deberá aceptar las solicitudes sin requerir la intercesión de la otra Parte en representación de sus personas”*.

Si bien el Acuerdo de Libre Comercio Uruguay-Chile no contiene una definición del significado y alcance de cada uno de los términos referidos – “indicaciones geográficas” y “denominaciones de origen” – cabe interpretar que sigue la línea del Artículo 22 de los ADPIC (siendo que remite de forma expresa a este Acuerdo), y que el término “indicaciones geográficas” es el género, y las “denominaciones de origen” una especie del mismo.

Como hemos ya señalado, el 28 de junio de 2019 en la ciudad de Bruselas, el MERCOSUR y la Unión Europea concluyeron las negociaciones tendientes a la firma de un Acuerdo de Asociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea.

19. <https://www.impo.com.uy/bases/leyes-internacional/17766-2004>.

20. <https://www.impo.com.uy/bases/leyes-internacional/19646-2018/1>.

Todavía no se conocen los textos definitivos, que estarán disponibles una vez finalizadas las negociaciones y firmado el Acuerdo. El Acuerdo será obligatorio para las Partes en virtud del derecho internacional solo después de que cada una de ellas complete los procedimientos legales internos necesarios para la entrada en vigor del Acuerdo (o su aplicación provisional), lo que todavía no ha ocurrido.

... Todavía no se conocen los textos definitivos, que estarán disponibles una vez finalizadas las negociaciones y firmado el Acuerdo...

Sin perjuicio, se han difundido por el gobierno los textos preliminares. En particular, el capítulo 9, Subsección 4 – “Indicaciones Geográficas”²¹, contiene una extensa regulación de estos signos distintivos (aun cuando no contiene una definición de “Indicaciones Geográficas”), estableciendo un sistema de reconocimiento de IG’s de los Estados Parte por la vía del Acuerdo, cumplidas las condiciones que prevé el mismo. El análisis particular de esas normas no es objeto de este trabajo, pero sí interesa remarcar la importancia asignada a las IG’s en el marco de las negociaciones entre ambos bloques.

Más recientemente, el MERCOSUR adoptó a través de su Decisión 10/2019, en la ciudad de Bento Gonçalves, República Federativa de Brasil, el 5 de diciembre de 2019, el Acuerdo para la Protección Mutua de las Indicaciones Geográficas Originarias en los territorios de los Estados Partes del Mercosur (el “Acuerdo de Indicaciones Geográficas del Mercosur”)²².

Este acuerdo no ha sido aprobado aún por el Parlamento de Uruguay. El 30 de octubre de 2020, el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea General Mensaje y Proyecto de Ley para la aprobación de este acuerdo internacional.

En la Exposición de Motivos del Poder Ejecutivo de Uruguay, se indica que el Acuerdo de referencia, *“surge de la necesidad de profundizar en la armonización del comercio de bienes y servicios en el territorio de los Estados Partes del MERCOSUR”*.

Agrega la Exposición que a través del Acuerdo se procura la *“protección mutua de las indicaciones geográficas originarias en los territorios de los Estados Partes, en el marco de sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales y de los acuerdos internacionales multilaterales de los que son parte. El Acuerdo que se*

21. Disponible en https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/sites/ministerio-relaciones-exteriores/files/inline-files/09%201%20Propiedad%20Intelectual%20%20%20Intellectual%20Property_0.pdf.

22. Ver texto completo del Acuerdo en https://www.mre.gov.py/tratados/public_web/DetallesTratado.aspx?id=hgr53vIBjRH94JEqyG0lQ%3d%3d.

acompaña, pretende estimular la protección efectiva y adecuada de los derechos de propiedad intelectual relativos a los signos comprendidos por el instituto de la indicación geográfica instituida en los Estados Partes”.

En concreto, el Acuerdo mencionado crea – según se indica en el Proyecto de Ley, un mecanismo intra MERCOSUR para reconocer de manera más rápida las indicaciones geográficas de un Estado Parte en los demás, protegiéndolas contra fraudes y uso indebido.

En lo que interesa al propósito de nuestro análisis de la cuestión terminológica, y si bien el Acuerdo no ha sido aún aprobado por Uruguay²³, el Artículo 2 contiene una definición de “Indicación Geográfica”, en los siguientes términos:

Artículo 2 Definiciones

1) A efectos de este Acuerdo, se considera **Indicación Geográfica al nombre que **identifica un producto o servicio** como originario del **territorio de un Estado Parte, o región o localidad del mencionado territorio**, cuando determinada **calidad, reputación u otra característica del producto o servicio** pueda ser atribuida **fundamentalmente** a su origen geográfico.**

(*) Los enfatizados son nuestros.

Como puede apreciarse, esta definición de Indicaciones Geográficas es casi-idéntica a la del Artículo 22 de los ADPIC, con la excepción de que establece la posibilidad de que constituyan Indicaciones Geográficas no sólo los “productos”, sino también los “servicios”.

También afirma el Acuerdo la tutela de las Indicaciones Geográficas *para “productos y servicios que no sean agrícolas ni agroalimentarios, vinos o bebidas espirituosas”*, las que podrán ser protegidas según el alcance previsto en las leyes y reglamentaciones aplicables en cada Estado Parte.

Este Acuerdo viene a complementar las disposiciones del Artículo 19 del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen,

23. El Acuerdo de Indicaciones Geográficas del Mercosur aún no ha entrado en vigor. No consta que haya sido aprobado aún por ninguno de los países que suscribieron el Acuerdo. De conformidad con su Artículo 9, entrará en vigor 30 días después de la fecha del depósito del segundo instrumento de ratificación. Y para los Estados Partes que lo ratifiquen posteriormente a su entrada en vigor, entrará en vigor 30 días después de la fecha en que cada uno de ellos deposite su respectivo instrumento de ratificación. https://www.mre.gov.py/tratados/public_web/DetallesTratado.aspx?id=hgr53vIBijRH94JEqyG0IQ==.

que como señaláramos “supra”, no referían a Indicaciones Geográficas, y sólo definían a las “indicaciones de procedencia” y las “denominaciones de origen”.

Nuevamente, del Acuerdo de Indicaciones Geográficas del Mercosur parece desprenderse que el término “Indicaciones Geográficas” estaría utilizado como género, de las especies “indicaciones de procedencia” y “denominaciones de origen” referidas en el Protocolo de 1995.

De lo que venimos de ver, se utilizan los términos “denominaciones de origen”, “indicaciones geográficas”, o “indicaciones de procedencia” de manera no uniforme, siendo muchas veces difuso, o aún confuso, su alcance, límites y diferencias entre unas y otras.

Como veremos a continuación, las normas de derecho interno de Uruguay reflejan esta confusión terminológica, que persiste y no ha quedado resuelta.

... las normas de derecho interno de Uruguay reflejan esta confusión terminológica, que persiste y no ha quedado resuelta...

Ello puede apreciarse de la comparación entre las disposiciones de la Ley de Marcas No. 17.011, del 25 de setiembre de 1998²⁴, y sus modificaciones, primero por la Ley No. 19.355 de 19 de diciembre de 2015 (Presupuesto Nacional de Sueldos Gastos e Inversiones. Ejercicio 2015 – 2019), y luego por la Ley No 19.670 de 15 de octubre de 2018 (Aprobación de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. Ejercicio 2017)²⁵.

Derecho Interno de Uruguay en materia de IG’S	
Ley de Marcas No. 17.011 de 25.9.1998	Ley No. 19.670 de 15.10.2018 (Rendición de Cuentas Ejercicio 2017).
Capítulo XII De las Indicaciones Geográficas Artículo 73. Constituyen indicaciones Geográficas las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen.	Capítulo XII De las Indicaciones Geográficas Artículo 73 Son protegibles las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia. (*) Redacción dada por: Ley N° 19.670 de 15/10/2018 artículo 139.

24. <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/17011-1998>.

25. <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19670-2018>.

Artículo 74. – Indicación de procedencia es el uso de un nombre geográfico sobre un producto o servicio que identifica el lugar de extracción, producción o fabricación de determinado producto o prestación de determinado servicio, **en tanto que lugar de procedencia.**

Las indicaciones de procedencia gozarán de protección sin necesidad de registro.

Artículo 74

Se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un producto o servicio como originario de un país, una región o una localidad, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

Se entiende por indicación de procedencia el uso de un nombre geográfico en un producto o servicio que identifica el lugar de extracción, producción, fabricación o prestación del mismo. Estas gozarán de protección sin necesidad de registro.

El uso de una indicación de procedencia no obsta a su empleo por parte de otros proveedores afincados en el lugar siempre que sea un uso de buena fe y siempre que no genere confusión.

(* Redacción dada por: Ley N° 19.670 de 15/10/2018 artículo 140.

Redacción dada anteriormente por: Ley N° 19.355 de 19/12/2015 artículo 335²⁶.

Texto original:

Ley N° 19.355 de 19/12/2015 artículo 335, Ley N° 17.011 de 25/09/1998 artículo 74.

Artículo 75. – Denominación de origen es el nombre geográfico de un país, una ciudad, una región o una localidad que designa un producto o **servicio** cuyas cualidades o características se deban exclusivas o esencialmente al medio geográfico, **incluidos factores naturales o humanos.**

Artículo 75.

Se entiende por denominación de origen el nombre geográfico de un país, ciudad, región o localidad, que designa un producto o servicio cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos.

(* Redacción dada por: Ley N° 19.670 de 15/10/2018 artículo 141.

Texto original: Ley N° 17.011 de 25/09/1998 artículo 75.

26. Ley N°19.355 de 19/12/2015, (Presupuesto Nacional de Sueldos Gastos e Inversiones. Ejercicio 2015 – 2019). Artículo 335: “Sustitúyese el artículo 74 de la Ley N° 17.011, de 25 de setiembre de 1998, por el siguiente: “Artículo 74.- Indicación de procedencia es el uso de un nombre geográfico sobre un producto o servicio que identifica el lugar de extracción, producción o fabricación de determinado producto o prestación de determinado servicio. Las indicaciones de procedencia gozarán de protección sin necesidad de registro”.

Artículo 76. – Créase el Registro de Denominaciones de Origen en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Artículo 76.

Créanse los registros de indicaciones geográficas y denominaciones de origen en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, sin perjuicio del Registro en la órbita del Instituto Nacional de Vitivinicultura, respecto a indicaciones geográficas y denominaciones de origen de productores nacionales.

(* Redacción dada por: Ley N° 19.670 de 15/10/2018 artículo 142.
Texto original: Ley N° 17.011 de 25/09/1998 artículo 76.

Artículo 77. – El uso de una indicación de procedencia está limitado a los productores y a los prestadores de servicios establecidos en el lugar, exigiéndose con relación a las denominaciones de origen el cumplimiento de requisitos de calidad.

Artículo 77.

El uso de una indicación geográfica, denominación de origen o indicación de procedencia está limitado a los productores y prestadores de servicios establecidos en el lugar geográfico del que se trate.

El otorgamiento de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, corresponde al Organismo competente en la materia. En materia vitivinícola nacional es el Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Para las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se exigirá, además, el cumplimiento de requisitos de calidad.

El registro de una indicación geográfica o denominación de origen no confiere a su titular derechos exclusivos sobre aquellos términos genéricos o descriptivos que la integren, y no obstará al uso de buena fe por terceros de dichos términos genéricos o descriptivos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 79 de la presente ley, se prohíbe todo uso de indicaciones geográficas que constituya un acto de competencia desleal o que sean confundibles con otras registradas o en trámite de registro.

(* Redacción dada por: Ley N° 19.670 de 15/10/2018 artículo 143.
Texto original: Ley N° 17.011 de 25/09/1998 artículo 77.

<p>Artículo 78. – El nombre geográfico que no constituya una indicación de procedencia o denominación de origen, podrá constituirse en marca, siempre que no induzca a error en cuanto al verdadero lugar de origen.</p>	<p>Artículo 78. El nombre geográfico que no constituya una indicación geográfica, una denominación de origen o una indicación de procedencia podrá constituirse en marca, siempre que no induzca a error en cuanto al verdadero lugar de origen.</p> <p>(* Redacción dada por: Ley Nº 19.670 de 15/10/2018 artículo 144.</p>
<p>Artículo 79. – Se exceptúa de la prohibición de uso de indicación geográfica que identifique vinos o bebidas espirituosas, a quienes la hayan utilizado de manera continua durante un lapso mínimo de diez años antes del 15 de abril de 1994.</p>	<p>Artículo 79. Se exceptúa de la prohibición de uso de indicación geográfica que identifique vinos o bebidas espirituosas, a quienes la hayan utilizado de manera continua durante un lapso mínimo de diez años antes del 15 de abril de 1994.</p>

Como anotaciones o apuntes luego del análisis del derecho interno en Uruguay, y sin perjuicio de un análisis ulterior más exhaustivo, cabe preguntarse o reflexionar lo siguiente:

- En Uruguay, la diferenciación de conceptos parece tener una razón histórica. Del Arreglo de Lisboa, se incorporó el concepto de Denominación de Origen. De los ADPIC, y evolución posterior, el de Indicaciones Geográficas.

... ¿En nuestro derecho, es posible afirmar que existe una relación de género especial entre las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen?...

- ¿En nuestro derecho, es posible afirmar que existe una relación de género especial entre las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen? Esto parecía bien claro en la redacción original del Artículo 73 de la Ley de Marcas (Artículo 73.- *“Constituyen indicaciones geográficas las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen”*), pero se desdibujó con la reforma legislativa de 2018 (Artículo 73. *“Son protegibles*

las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia”). Aún así, es significativo que el título del Capítulo XII de la Ley no haya sido modificado, y continúe rezando “De Las Indicaciones Geográficas”.

- Del análisis de las definiciones de IG’s y Denominaciones de Origen en la Ley de Marcas tal cual quedó reformada en 2018, parece desprenderse que las Denominaciones de Origen son una especie de Indicación Geográfica (la definición de Denominaciones de Origen es más estricta y contiene algunas que son peculiares sólo a las DO’s, pero en definitiva la definición de Denominación de Origen cumple con todas las características que pide una IG).

El análisis de toda evolución y entramado de conceptos y definiciones con alcance diverso es importante no como mero ejercicio teórico, sino porque tiene trascendencia jurídica práctica real y actual. En efecto, si la norma manda proteger a las “indicaciones geográficas”, las “indicaciones de procedencia”, y las “denominaciones de origen”, se hace preciso saber que es concretamente una y otra cosa.

Así lo exige el ya mencionado Artículo 19 del Protocolo de Armonización del Mercosur (Ley No. 17.052 en Uruguay), que consagra una “obligación de protección” para los “Estados Partes”, que deben, conforme al numeral 1) de esta disposición, comprometerse a proteger recíprocamente sus “indicaciones de procedencia” y sus “denominaciones de origen”. Lo manda también el Artículo 73 de la Ley de Marcas No. 17.011, en su redacción actual, conforme a la cual son protegibles las “indicaciones geográficas”, las “denominaciones de origen” y las “indicaciones de procedencia”.

... Así, por ejemplo, no queda claro si las indicaciones de procedencia son también una especie dentro del género “Indicaciones Geográficas”, o es una categoría diversa y separada, y si tienen o no mérito protegible...

Excede con mucho el propósito de estas reflexiones ahondar en los aspectos sustantivos de cada una de estas categorías. Baste señalar que este problema no ya terminológico, sino de alcance y definiciones, puede advertirse tanto a nivel internacional^{27 28 29}.

... indicaciones geográficas “*tienen una complejidad especial*”, y “*no existen conceptos básicos de protección en todos los países acerca de las indicaciones geográficas*”...

Los intentos de delimitación no han sido suficientes, en nuestro concepto, para subsanar esta situación. Así, por ejemplo, no queda claro si las indicaciones de procedencia son también una especie dentro del género “Indicaciones

-
27. Rosa Alves así lo reconoce, cuando señala que las indicaciones geográficas “*tienen una complejidad especial*”, y “*no existen conceptos básicos de protección en todos los países acerca de las indicaciones geográficas*”. Cf. Rosa Alves, Silvia Ana, “Protección de las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen de Productos Agrícolas y Alimenticios”, Universidad Nacional de la Plata, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Revista Aportes Para La Integración Latinoamericana, <https://revistas.unlp.edu.ar/aportes/article/view/3203>.
28. En similar sentido, Modica Bareiro: “*En general, más allá de los tratados, las legislaciones difieren en esta materia. Por ejemplo, nuestra Ley de Marcas une la indicación geográfica y la denominación de origen en un solo tipo: la indicación geográfica. La actual Ley 4.923/13, que la modifica, establece la distinción. Como podemos observar la ley se refiere solamente a productos, a diferencia de otras legislaciones donde también están reconocidos los servicios, como es el caso de la legislación brasileña y el Protocolo del Mercosur*”. Añade el autor que “*En general, los grandes tipos de vino europeos, como los franceses Champagne, Bordeaux, Bourgogne, el italiano Chianti y el portugués Porto, por ejemplo, o los licores, como el Cognac, así como el Tequila mejicano, el Pisco peruano o el Habano cubano son considerados denominaciones de origen. Incluso algunos de estas son “controladas” por ley, es decir, se especifican sus características. En cambio, es indicación geográfica Carrara para mármol proveniente de dicha región italiana, pues es una formación natural, sin que tenga que ver la habilidad de los moradores de la región. Otros casos son más difíciles en establecer a cuál categoría pertenecen debido a que debe determinarse si el proceso de elaboración tiene lugar en su totalidad en dicha zona geográfica -lo que implicaría contar con factores humanos locales- como sería el caso del Roquefort, que es un queso producido en las cuevas del pueblo francés de Roquefort que además de las características especiales del territorio, existiría cierto método de elaboración para conferirle un mayor valor al producto*”. Cf. Modica Bareiro, Fabrizio, “Ley sobre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen”, <https://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/marcas/Fabrizio-Modica-Ley-sobre-Indicaciones-Geogr%C3%A1ficas-y-Denominaciones-de-Origen.pdf>.
29. En similar sentido, ITC: “*Puesto que no existe un mecanismo único o común para proteger las indicaciones geográficas, los diferentes países han desarrollado distintos enfoques. Éstos suelen incluir una combinación de leyes, jurisprudencia, reglamentos y actos administrativos, como un registro oficial. Pueden inducir a confusión, incluso a aquellos que han recibido formación jurídica. Asimismo, en las leyes sobre propiedad intelectual se utilizan diversos términos, como marca, certificación, denominación y “apelación”, para distinguir una relación protegida entre el producto y su origen. No obstante, debido a que algunos de estos términos sólo son aplicables a determinadas categorías de productos o sólo en algunas partes del mundo, y que otros son intercambiables, su significado no siempre es evidente*” Cf. Centro de Comercio Internacional (ITC), “Guía de indicaciones geográficas: Vinculación de los productos con su origen”, Ginebra: ITC, 2009 cit. en https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/Geographical_Indications_Spanish.pdf.

Geográficas”, o es una categoría diversa y separada, y si tienen o no mérito protegible.

Al considerar la distinción entre “indicaciones geográficas” e “indicaciones de procedencia”, la OMPI señala que una indicación de procedencia se refiere al hecho de que un país (o un lugar dentro de ese país) es el país o el lugar de origen de un producto. A diferencia de una indicación geográfica, una indicación de procedencia no supone la presencia de ninguna cualidad, reputación o característica especiales del producto, que puedan atribuirse esencialmente a su lugar de origen^{30 31}.

La OMC, en su ya referida Guía sobre el ADPIC, Módulo IV, refiere a “indicaciones de origen” (término que utiliza como equivalente a las “indicaciones de procedencia”, y que considera no constituyen “indicaciones geográficas” ni están incluidas en el Artículo 22 de los ADPIC³².

En cambio, para la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de Uruguay (“DNPI”) las Indicaciones Geográficas engloban tanto las “indicaciones de procedencia” como las “denominaciones de origen”³³.

Resulta deseable pues que, en las ulteriores labores de armonización del régimen jurídico de protección de las Indicaciones Geográficas a nivel internacional,

30. Agrega OMPI que las indicaciones de procedencia tan solo exigen que el producto para el que se utilizan sea originario de una determinada zona geográfica. A título de ejemplo de indicaciones de procedencia, cabe citar la mención, en un producto, del nombre de un país, o indicaciones como “hecho en”, “producto de”, etcétera.

31. Vide https://www.wipo.int/geo_indications/es/faq_geographicalindications.html.

32. En palabras de la OMC, al referir a la diferencia entre “i) *Indicaciones geográficas e indicaciones de origen, ‘Made in Switzerland’ y ‘Produce of Switzerland’ son indicaciones de origen. Según la legislación de Suiza, difieren de ‘Swiss Made’, que se usa para los relojes, que se define en una ley especial como una indicación geográfica conforme con la definición del párrafo 1 del artículo 22. Las indicaciones de origen dan al consumidor la información básica de cuál es el país de procedencia del producto en cuestión. No son indicaciones geográficas según se definen en el párrafo 1 del artículo 22, a menos que el producto que identifican posea determinada calidad, reputación u otras características debidas fundamentalmente al origen indicado. Por consiguiente, mientras ‘Swiss Made’ es una indicación geográfica con arreglo a la legislación nacional suiza, ‘Made in Switzerland’ es una indicación de origen*”. Vide: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docs_s/modules4_s.pdf.

33. En su Boletín sobre Indicaciones Geográficas (2019), la DNPI describe el Régimen Nacional en materia de Indicaciones Geográficas, y reseña que “La figura se encuentra regulada por la Ley No. 17.011, de 25/09/98 (en adelante LM), Capítulo XII, cuyo artículo 73 consagra la calidad de Indicaciones Geográficas tanto de las Indicaciones de Procedencia como de las Denominaciones de Origen”.

Agrega la DNPI que “Los artículos siguientes definen cada uno de estos institutos: ‘indicación de procedencia es el uso de un nombre geográfico sobre un producto o servicio que identifica el lugar de extracción, producción o fabricación de determinado producto o prestación de determinado servicio. Las indicaciones de procedencia gozarán de protección sin necesidad de registro’. (Artículo 74, en la redacción dada por el artículo 335 de la Ley 19.355 de 19/12/15). De acuerdo a lo expresado en el capítulo anterior, su función es informar al consumidor del producto o servicio respecto del lugar de donde el mismo se extrae, fabrica, produce o presta. Se constituye por la referencia de dicho lugar geográfico específico. Por ejemplo, ‘café de Colombia’ o ‘vinos chilenos’ o también el ‘Hecho en Uruguay’” en <https://www.prosurprojecta.org/uruguay/wp-content/uploads/2019/05/Bolet%C3%ADn-Indicaci%C3%B3n-Geogr%C3%A1fica-copia.pdf>.

se avance en la uniformización de la definición y delimitación de las IG's, de sus diversos tipos y manifestaciones, y de sus formas y modalidades de protección.

III. Acerca de la necesidad o no de reciprocidad para el registro de Indicaciones Geográficas extranjeras

Otro punto que juzgamos de importancia abordar es el relativo a la eventual existencia o no de una exigencia o condición reciprocidad para que sea posible el registro de Indicaciones Geográficas extranjeras. Si bien lo analizaremos desde la perspectiva de Uruguay, entendemos que - dada la trascendencia del tema - resulta de importancia poner foco en ello.

Este tema está vinculado a las formas de reconocimiento de las Indicaciones Geográficas.

Como es sabido, existen distintas formas de protección de las IG's que los países pueden adoptar y seguir. Estas formas de protección, como señala el Centro de Comercio Internacional de la OMC y las Naciones Unidas ("ITC"), deberán ser conforme a los acuerdos y tratados suscritos por los países, como el Acuerdo sobre los ADPIC o el Arreglo de Lisboa.

Expresa el ITC que - a nivel nacional - las IG's están protegidas específicamente por una serie de leyes o instrumentos, que dependerán de cada país, entre los que se incluyen:

- Leyes de protección de las IG específicas o sui generis;
- Leyes de marcas, en particular pero no exclusivamente, en la forma de marcas de certificación o marcas colectivas;
- Leyes contra la competencia desleal;
- Leyes de protección de los consumidores contra el fraude, por ejemplo, aquellas que velan por la veracidad del etiquetado;
- Ocasionalmente, leyes o decretos específicos que reconocen cada IG individual³⁴.

En cuanto a los convenios internacionales para facilitar el reconocimiento de las IG's, sean acuerdos bilaterales o multilaterales, **no constituyen ni pueden**

34. Cf. Centro de Comercio Internacional (ITC), op. cit., "Guía de indicaciones geográficas: Vinculación de los productos con su origen", Ginebra: ITC, 2009. xxi, 221 págs, en https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/Geographical_Indications_Spanish.pdf.

constituir el único medio disponible para el reconocimiento de las Indicaciones Geográficas y su protección en un país.

... no constituyen ni pueden constituir el único medio disponible para el reconocimiento de las Indicaciones Geográficas y su protección en un país...

En el Uruguay, el principio general, de rango legal, es que el otorgamiento de las Indicaciones Geográficas compete a los registros creados en la materia y que se encuentran a cargo de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, sin perjuicio del existente en el Instituto Nacional de Vitivinicultura para las IG’s nacionales en materia vitivinícola.

Así lo establece la Ley de Marcas en su artículo 77:

“Artículo 77

El uso de una indicación geográfica, denominación de origen o indicación de procedencia está limitado a los productores y prestadores de servicios establecidos en el lugar geográfico del que se trate.

El otorgamiento de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, corresponde al Organismo competente en la materia. En materia vitivinícola nacional es el Instituto Nacional de Vitivinicultura”.

Siendo éste el principio general, su apartamiento requeriría de una previsión expresa, del mismo rango jurídico – Ley – que consagre una solución diferente y contradictoria con la de la Ley de Marcas.

En ninguno de los tratados internacionales que integran el marco normativo vigente en el Uruguay existe una excepción a la protección a la protección de las Indicaciones Geográficas tal como se prevé en dichos acuerdos, o que enerve la protección que le confieren las normas de derecho interno (Ley de Marcas No 17.011).

... En ninguno de los tratados internacionales que integran el marco normativo vigente en el Uruguay existe una excepción a la protección a la protección de las Indicaciones Geográficas tal como se prevé en dichos acuerdos, o que enerve la protección que le confieren las normas de derecho interno...

Tampoco existe en ninguna de dichas normas exigencia o condición alguna de reciprocidad para el registro y protección en el Uruguay, de las Indicaciones Geográficas extranjeras.

Como apunta el Centro de Comercio Internacional en el trabajo ya citado, tal exigencia no podría ser una condición para proteger IG's extranjeras:

“Vale la pena observar que estos arreglos de protección bilateral no pueden ser el único medio del que dispone un país para proteger las IG extranjeras ya que podría contravenir el trato nacional respecto de aquellos cuyos gobiernos no protegen las IG del mismo modo que lo hace la otra parte del arreglo bilateral. El país estará obligado a garantizar a las IG extranjeras que registre o reconozca el mismo nivel de protección que a las IG nacionales. En algunos países extranjeros se puede conseguir el reconocimiento de una IG recurriendo al registro nacional de dichos países”.

La Ley de Argentina No. 25.380 de 30 de noviembre de 2000 - que aprobó un Régimen Legal para las Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen de Productos Agrícolas y Alimentarios - establecía, en su artículo 23, una exigencia de reciprocidad, en los siguientes términos:

“Artículo 23. — Las Denominaciones de Origen de Productos Agrícolas y Alimentarios extranjeras, podrán registrarse, cuando nuestro país hubiese celebrado acuerdos de reciprocidad, los que establecerán las condiciones del registro”.

Esta disposición fue modificada por Ley No. 25.966 de 17 de noviembre de 2004, eliminándose dicha condición del texto legal:

“Artículo 7° — Sustitúyese el texto del artículo 23 de la Ley N° 25.380, por el siguiente:

Artículo 23: La presente ley no impone obligación alguna de proteger las indicaciones geográficas y/o denominaciones de origen que no estén protegidas o que hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país.

El registro de las indicaciones geográficas y/o denominaciones de origen previamente inscriptas en su país de origen, se registrará en cuanto a los procedimientos de inscripción y derechos, por la presente ley y normas complementarias.

Se entenderá por “país de origen” al país en el cual se sitúa el área geográfica, región o localidad cuyo nombre constituye la indicación geográfica y/o denominación de origen”.

A nivel internacional, es notorio el diferendo ventilado en 2003 ante la OMC por este tema. En efecto, ese año se promovió por Australia un procedimiento de

solución de controversia en el marco del sistema de la OMC (al que luego se sumaron como terceros varios otros países, incluyendo varios países latinoamericanos), conocido como el caso DS290.

En dicho procedimiento, los reclamantes se agraviaban, entre otras cosas, del Reglamento (CEE) N° 2081/92 de las Comunidades Europeas (CE) de 14 de julio de 1992 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, todas sus modificaciones (incluido el Reglamento (CE) N° 692/2003 del Consejo, de 8 de abril de 2003, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea N° L 99 de 17 de abril de 2003) y las medidas conexas de aplicación y observancia.

En concreto, y en lo medular, los reclamantes sostenían que las condiciones de equivalencia y reciprocidad que contenía el Reglamento resultaban incompatibles con las disposiciones de trato nacional del párrafo 1 del artículo 2 y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

El informe del Grupo Especial de la OMC conformado para analizar el diferendo - documento WT/DS290/R del 15 de marzo de 2005 – manifiesta, al pronunciarse sobre la disputa, y entre otras conclusiones arribadas en dicho Informe, que - en lo que respecta a las condiciones de equivalencia y reciprocidad en tanto que aplicables a la disponibilidad de protección - el Reglamento era violatorio del párrafo 1 del Artículo 3 de los ADPIC relativo a la obligación de trato nacional^{35 36}.

Como se señaló “supra”, Uruguay no tiene una disposición legal que establezca la condición de reciprocidad para proteger IG’s extranjeras.

35. Informe del Grupo Especial de la OMC:

“f) el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC:

- i) en lo que respecta a las condiciones de equivalencia y reciprocidad en tanto que aplicables a la disponibilidad de protección;*
- ii) en lo que respecta a los procedimientos de solicitud, en la medida en que requieren el examen y transmisión de las solicitudes por los gobiernos; y*
- iii) en lo que respecta a los procedimientos de oposición, en la medida en que requieren la verificación y transmisión de las oposiciones por los gobiernos;...”.*

Ver en [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=\(@Symbol=%20wt/ds290/r*%20not%20rw*\)&Language=SPANISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds290/r*%20not%20rw*)&Language=SPANISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#).

36. ADPIC - Artículo 3. Trato nacional

“1. Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección (3) de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en, respectivamente, el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma o el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. En lo que concierne a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, esta obligación sólo se aplica a los derechos previstos en el presente Acuerdo. Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el artículo 6 del Convenio de Berna (1971) o en el párrafo 1 b) del artículo 16 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los ADPIC.”

Así lo confirmó nuestro país en el Cuestionario producido en el marco de las labores preparatorias de la reunión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (“SCT”), Cuadragésima sesión, que tuvo lugar en Ginebra, del 12 a 16 de noviembre de 2018.

En ocasión de dicha reunión, se elaboró un documento de “Compilación de las respuestas al cuestionario sobre los sistemas nacionales y regionales que pueden conferir algún grado de protección a las Indicaciones Geográficas”, con las respuestas de los miembros del comité sobre los sistemas nacionales y regionales que pueden conferir algún grado de protección a las indicaciones geográficas, el cual incluyó respuestas de la delegación de Uruguay.

... en respuesta a la pregunta número 56 sobre “si una indicación geográfica goza de protección en el país de origen, en su legislación se otorga esa protección con arreglo al mismo procedimiento que se aplica a las indicaciones geográficas nacionales”, Uruguay se pronunció por la afirmativa...

En particular, y en respuesta a la pregunta número 56 sobre “si una indicación geográfica goza de protección en el país de origen, en su legislación se otorga esa protección con arreglo al mismo procedimiento que se aplica a las indicaciones geográficas nacionales”, Uruguay se pronunció por la afirmativa.

Resulta claro que el sistema jurídico de Uruguay no contempla ninguna condición o exigencia de reciprocidad para el otorgamiento y protección de IG’s extranjeras en el país.

IV. La postura de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (“DNPI”). Negociaciones con la UE

A partir de la creación, en la Ley de Marcas No. 17.011 de 1998 del registro de Denominaciones de Origen (art. 76), varios interesados –titulares de IG’s extranjeras– presentaron solicitudes para la inscripción de indicaciones geográficas ante la DNPI, en dicho Registro.

Dichas solicitudes fueron recibidas por la DNPI, pero no se les dio curso, y –desde entonces– están pendientes de examen y resolución. Tampoco fueron denegadas.

Por ejemplo,

- Franciacorta Docg, Acta No. 1, de 18 de enero de 2001
- Cuba, Acta No. 2, de 25 de abril de 2003
- Habana, Acta No. 3, de 25 de abril de 2003
- Vuelta Abajo, Acta No. 4, de 25 de abril de 2003
- Brunello Di Montalcino, Acta No. 7, de 22 de setiembre de 2005
- Barolo, Acta No. 9, de 13 de mayo de 2010
- Parmigiano Reggiano, Acta No. 11, de 10 de diciembre de 2010
- Gorgonzola, Acta No. 13, de 18 de marzo de 2016
- Prosecco, Acta No. 14, de 26 de mayo de 2017

Si bien la DNPI no emitió actos administrativos de rechazo de dichas solicitudes, su inacción y la falta de decisión sobre dichas peticiones pareciera basarse en la inexistencia de Tratados Internacionales con los países de origen de tales indicaciones geográficas, y – consecuentemente – en la inexistencia de reciprocidad por dicha vía en el reconocimiento de las Indicaciones Geográficas de Uruguay en los países de origen de las IG’s solicitadas. Esto es, en la inexistencia de una eventual obligación del país de brindar protección a IG’s de países con los cuales no tuviera concluido un tratado de reconocimiento recíproco de indicaciones geográficas.

La única de las denominaciones de origen solicitadas que resultó finalmente concedida e inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen, fue “Tequila”.

El informe previo a su concesión (2008) resulta ilustrativo de lo reseñado más arriba:

D. O. No. 000008
Asesoría Técnica
Dictamen No.
Señora Directora de la Propiedad Industrial:

En estos obrados se presenta EL Consejo Regulador del Tequila A. C. solicitando el registro de la denominación de origen “tequila” para el producto tequila.

Esta denominación de origen es tratada en forma específica por el Tratado de Libre Comercio entre la Republica Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos. El mencionado tratado fue aprobada por la ley 17.766.

En efecto, el Artículo 15- 22 6. Sección D del mencionado Tratado establece que Uruguay reconocerá la denominación de origen Tequila "para uso exclusivo en bienes originarios de México".

En virtud de lo establecido en el Art. 76 de la ley 17.011, en el Art. 65 del Decreto Reglamentario 34/99, a lo previsto en la norma mencionada ut-supra y a lo dispuesto en el Artículo 1-04 relativo a observancia del Tratado, la suscrita aconseja inscribir en el Registro de Denominaciones de Origen la denominación de origen tequila reconocida por el Estado Uruguayo a los Estados Unidos Mexicanos.

Saluda a Usted atentamente:



Esta tesis parece ser también abonada en el documento emitido por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 1 de diciembre de 2018, titulado "Boletín sobre Indicaciones Geográficas y Denominaciones De Origen".

En particular, allí se señala que:

"La trascendencia de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen en el mercado actual es evidente, y los países con tradición en la materia buscan el reconocimiento internacional en las negociaciones internacionales con terceros países, como forma de protección de los activos intangibles de sus productores y como una cuestión de acceso a los mercados.

La estrategia internacional del país, buscando la celebración de diversos acuerdos comerciales con otros países o bloques, así como el paso del tiempo, hicieron evidente que la normativa originalmente aprobada no se articulaba adecuadamente con las circunstancias mencionadas".

Es también un hecho notorio y ampliamente publicitado, que las diversas rondas de negociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea para un posible Acuerdo de Asociación tuvieron como un punto especialmente sensible, el relativo al capítulo sobre Indicaciones Geográficas.

Un trabajo doctrinario de diciembre de 2017, titulado "El Capítulo de Propiedad Intelectual en el Acuerdo de Asociación UE MERCOSUR. La semilla de la discordia" de la Dra. Patricia Díaz Charquero³⁷, es ilustrativo y resume el sentir de un sector, y brinda también información acerca de la posición gubernamental en las negociaciones.

37. Díaz Charquero, Patricia, https://www.researchgate.net/publication/328392735_El_Capitulo_de_Propiedad_Intelectual_en_el_Acuerdo_de_Asociacion_UE_MERCOSUR_La_semilla_de_la_discordia/link/5bca3bfc92851cae21b430eb/download.

En cuanto a las IG’s, la autora expresa:

“Régimen de la Indicaciones Geográficas: la UE se encuentra especialmente interesada en el régimen de la Indicaciones Geográficas (IG), debido a su tradición de protección de la producción agrícola por esta vía, siendo que en los países del MERCOSUR la diferenciación y reconocimiento de productos se efectúa mediante un sistema de marcas.

Con la firma del TLC entre MERCOSUR y la UE, los países del MERCOSUR se verían obligados a proteger una lista importante de IG del bloque europeo, para ello deberán anular decenas de marcas de sus productos nacionales debido a la imposibilidad de utilizar genéricos. Esto se da porque nuestras leyes prevén que el uso de un nombre geográfico que no constituya una indicación de procedencia o denominación de origen (DO), podrá usarse y constituirse en marca, siempre que no induzca a error en cuanto al verdadero lugar de origen. Por lo que hoy son legales marcas tales como: “Queso Gruyero”, “Pan La Mallorquina”, “Galletas la Barcelonesa”, “Queso Tipo Parmigiano Conaprole”, “Salame Milan Otonello” o “Salchichas tipo Frankfurters Cativelli”, siempre y cuando no se hayan inscripto como DO y no induzcan a error sobre el origen de los productos. La mayoría de este tipo marcas debería desaparecer por oponerse a los listados de IG propuestos por la UE con el correspondiente costo de re-posicionamiento en el mercado para las empresas y productores (agroindustriales principalmente)”.

En cuanto a la posición gubernamental en las negociaciones, se reseña en el trabajo que:

“En la reunión del Consejo de los ADPIC/OMC de 2002, Uruguay se opone a la ampliación de la protección de IG europea para cualquier producto. Su fundamento central es la constatación de que los países latinoamericanos, tienen una fuerte herencia cultural europea relacionada con la inmigración. Sus industrias vienen nombrando desde hace más de cien años los productos basados en esta herencia cultural (por ejemplo, el queso Gruyere ya no podría denominarse así). Dar protección por IG a los europeos implicaría, anular derechos sobre marcas nacionales y renombrar todos los productos, sino pedirle a los ciudadanos que cambien su forma de hablar o de nombrar esos productos. Existirían pérdidas significativas relacionadas con el reposicionamiento de las empresas y no se obtendría ningún beneficio compensatorio dada la inexistencia de productos nacionales protegidos por IG. A continuación se transcribe la posición de Uruguay:

“126. La representante del Uruguay señala que el documento IP/C/W/360 contiene numerosos planteamientos que su delegación comparte y ha apoyado en anteriores reuniones. La representante está convencida de que la extensión, por sí misma, no constituye, para los países como el Uruguay, una garantía de acceso a los mercados o un incremento automático de las exportaciones. Si bien es cierto, por un lado, que sería posible tener derechos exclusivos sobre determinados productos, no lo es menos, por otro, que ello podría conllevar la imposibilidad de exportar productos bajo nombres surgidos como resultado de las corrientes migratorias hacia determinados países que han tenido lugar desde comienzos del siglo pasado. Los términos y nombres que se han utilizado para denominar algunos productos y cuyo uso se mantiene son consecuencia de la tradición cultural que trajo aparejada esa inmigración. Por consiguiente, lo que el Uruguay propone es un ejercicio de costo-beneficio, es decir, un ejercicio en el que el Consejo debe prestar especial atención al hecho de que una posible extensión puede también cerrar las puertas a industrias tradicionales y emergentes. A ese respecto, la representante recuerda a los Miembros que, según la definición contenida en el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, para que una indicación se considere indicación geográfica no basta con que el producto tenga un origen geográfico.

Además, el producto identificado por tal indicación debe reunir algunas características relacionadas con la reputación y la calidad que sean imputables a su origen geográfico. Esas dos palabras, “reputación” y “calidad”, son muy significativas. Y no representan características que puedan lograrse de la noche a la mañana. Por consiguiente, para obtener protección para las indicaciones geográficas, es necesario demostrar que determinado producto se ajusta a esa definición. Es difícil pensar que países que no tienen indicaciones geográficas puedan obtener protección en un corto plazo. Al contrario, las indicaciones geográficas no son soluciones instantáneas. El Uruguay no desea que las indicaciones geográficas se conviertan en un nuevo instrumento de protección que impida el acceso de sus productos a los mercados internacionales.

127. La delegación del Uruguay no desconoce que los artículos 22 y 23 confieren un nivel de protección para los vinos y las bebidas espirituosas diferente del otorgado a otros productos. Sin embargo, la representante no puede aceptar el argumento de que la protección prevista en el artículo 22 para productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas es inadecuada, y recuerda a los Miembros que el texto del artículo 23 es resultado de las negociaciones de la Ronda Uruguay, y que su país tuvo que aceptarlo como parte del paquete de negociación. En cuanto a los costos, la representante comparte la opinión, expresada en el documento IP/C/W/360, de que la extensión que se propone conllevaría costos desmedidos para países como

el Uruguay, que cuentan con muy pocas o ninguna indicación geográfica y que, en cambio, se verían obligados a proteger de forma adicional las indicaciones geográficas de un grupo de países que poseen cientos o miles de ellas. Por consiguiente, su delegación no ve los beneficios de la extensión y considera que el Consejo debe seguir estudiando cada punto en profundidad antes de pasar a la etapa siguiente..”

V. El Derecho Positivo. Ley de Marcas. El Decreto Reglamentario

La reforma introducida a la Ley de Marcas No. 17.011 por la Ley No. 19.670 del 15 de octubre de 2018, en lo relativo al régimen de protección de las Indicaciones Geográficas, resulta de sumo interés. Más allá de los aspectos de técnica legislativa, en lo sustantivo, cabe resaltar que el régimen de protección establecido en la Ley de Marcas en su actual redacción luego de la modificación introducida por la Ley No. 19.670, tal como quedó plasmado, es en nuestro concepto, “ADPIC Plus”.

En efecto, el ADPIC establece un nivel de protección mínimo (art. 22), y condiciones especiales para vinos y bebidas espirituosas (art. 23). En el artículo 24, se establecen algunas excepciones, notablemente en relación con el uso genérico de indicaciones geográficas. Siendo algunas de estas excepciones facultativas, y otras no.

No resulta claro si las excepciones referidas en el art. 24 de los ADPIC refieren exclusivamente a los supuestos del art. 23 (vinos y bebidas espirituosas), o a otras IG’s fuera de las relativas a estos productos. Teniendo presente además la regla que establece que todas las limitaciones o restricciones al ejercicio de un derecho son de interpretación estricta y no admiten analogía.

Uruguay podría no haber estado obligado a otorgar una protección de nivel ADPIC Plus a las IG’s, o podría haber estado facultado – en una interpretación – a adoptar alguna de las excepciones facultativas previstas en el art. 24 de los ADPIC.

... la Ley de Marcas protege de manera explícita e inequívoca, a las IG’s, sin distinciones (de manera amplia, tanto para “productos”, como para “servicios”, y tanto para productos agrícolas, como no-agrícolas), salvo en las precisiones referidas a vinos y bebidas espirituosas...

No obstante, no lo hizo, y la Ley de Marcas protege de manera explícita e inequívoca, a las IG’s, sin distinciones (de manera amplia, tanto para “productos”, como para “servicios”, y tanto para productos agrícolas, como no-agrícolas), salvo en las precisiones referidas a vinos y bebidas espirituosas.

La Ley de Marcas en su art. 76, crea el registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, y en el art. 77, adjudica las competencias para su

inscripción, y los requisitos a que deben sujetarse para poder ser registradas. En ninguna parte de la Ley, de sujeta la posibilidad de inscribir y proteger las Indicaciones Geográficas – tanto las nacionales como las extranjeras -a otro requisito.

La Ley de Marcas de Uruguay no realiza distingo ni discriminación entre solicitantes de IG's nacionales y extranjeros. No podría hacerlo, por otro lado, ya que por un lado estaría incumpliendo sus obligaciones de trato nacional y trato unionista bajo el Convenio de París, o de no discriminación y trato nacional bajo los ADPIC.

Pero además, y en todo caso, no lo hizo, y el legislador optó por conferir protección plena e igualitaria.

Configurados y cumplidos todos los extremos necesarios para el registro de una Indicación Geográfica en el Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, la Administración – la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial –tiene el poder– deber de dictar el acto debido, consistente en la Resolución disponiendo el registro de la Indicación Geográfica solicitada, y su inscripción en el correspondiente Registro.

Pero –y más aún– la Ley de Marcas modificada por la Ley No. 19.670 otorga una protección ADPIC Plus y “Ley de Marcas Plus” a las Indicaciones Geográficas, en tanto en el artículo referido a su observancia, establece la prohibición de usar o registrar Indicaciones Geográficas que sean iguales o similares a las que estén registradas, o en trámite (siendo, esto último, una novedad, ya que este lenguaje no existía en la Ley de Marcas No. 17.011 en su redacción original del año 1998).

Así, el art. 77 “*in fine*” de la Ley de Marcas dispone que:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 79 de la presente ley, se prohíbe todo uso de indicaciones geográficas que constituya un acto de competencia desleal o que sean confundibles con otras registradas **o en trámite de registro.** (*)”

Esto significa, entonces, y en los hechos, que una solicitud de registro de Indicación Geográfica en trámite otorga base para la prohibición de su uso cuando el mismo constituya un acto de competencia desleal, o sea confundible.

Ahora bien, el Decreto Reglamentario de la Ley de Marcas, No. 34/999, del 3 de febrero de 1999, regula el procedimiento de registro de las Indicaciones Geográficas, y realiza un distingo entre las solicitudes que formulen nacionales de Uruguay, y extranjeros.

Así, en su Capítulo VII, artículos 64 y 65, dispone:

“Capítulo VII – Del Registro de Denominaciones de Origen

Artículo 64

La solicitud del registro de denominaciones de origen creado por el artículo 76º de la Ley Nº 17.011, podrá ser realizada por uno o varios de los productores, fabricantes, artesanos o prestadores de servicios que tengan su establecimiento en la región o localidad, a la cual corresponde el uso de la denominación de origen; o a solicitud de alguna autoridad pública competente, con legítimo interés y establecida en el respectivo territorio.

Artículo 65

Los productores, fabricantes, artesanos o prestadores de servicios extranjeros, así como las autoridades públicas competentes de países extranjeros, podrán registrar las denominaciones de origen extranjeras que les correspondan, de acuerdo a los Tratados internacionales suscritos por la República³⁸.

Vemos aquí que se consagra una diferencia entre el tratamiento otorgado a nacionales de Uruguay, y solicitantes extranjeros.

Cabe recordar la disposición del artículo 2, párrafo 1) del Convenio de París y del párrafo 1 del artículo 3 de los ADPIC, relativa a la exigencia de dispensar “trato nacional”:

“Artículo 2 Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión

- 1) Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales”.

La exigencia a los solicitantes extranjeros de un condicionamiento a lo que dispongan los Tratados Internacionales suscritos por la República, en cuanto sirve de fundamento para no dar curso o inscribir IG’s extranjeras, constituye una exigencia “infralegal”, contenida en un Decreto Reglamentario y no en la Ley.

38. Este Artículo 65 del Decreto Reglamentario de la Ley de Marcas no fue modificado luego de la reforma de la Ley en 2018, y plantea algunas incongruencias adicionales. Por ejemplo, el Capítulo VII quedó titulado “Del Registro De Denominaciones De Origen”, y no fue ajustado para reflejar a las “Indicaciones Geográficas”. Entonces, la disposición comentada ¿aplica a éstas?

En la medida en que establece una restricción y trato discriminatorio a los solicitantes extranjeros, debe – de acuerdo al Principio de Legalidad – ser establecida por Ley.

En efecto, en el Uruguay y bajo nuestro régimen constitucional, la limitación de derechos fundamentales (incluyendo el Principio de Libertad) constituye parte de la Reserva Legal y su limitación debe ser establecida por Ley (definida utilizando el criterio orgánico formal) y conforme razones de interés general³⁹.

Pero, y más aún, en función del principio de jerarquía de las normas, el Decreto Reglamentario No. 34/999 en su artículo 65 extralimita el mandato legal e introduce un requerimiento o restricción no previsto en la Ley, siendo, por tanto, ilegal.

VI. Consecuencias de la colisión del art. 65 del Decreto No. 34/999 con la normativa legal. Proyección en el examen de las solicitudes de registro de Indicaciones Geográficas presentadas ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Poder-deber de desaplicación de la disposición reglamentaria ilegal

Como señaláramos precedentemente, el Artículo 65 del Decreto No. 34/999, Reglamentario de la Ley de Marcas, en base al cual se ha entendido que no existe obligación de brindar reconocimiento a las Indicaciones Geográficas de solicitantes de países extranjeros con los cuáles la República Oriental del Uruguay no hubiera suscrito un tratado en dicho sentido –no se ajusta y se contradice con la normativa de rango legal nacional e internacional que otorga protección a las Indicaciones Geográficas en el Uruguay (en particular, la Ley de Marcas y el Convenio de París y el ADPIC que consagran el principio del Trato Nacional).

Lo anterior tiene trascendentes consecuencias en el examen de las solicitudes de registro de Indicaciones Geográficas presentadas por solicitantes extranjeros ante los registros que funcionan en la órbita de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial⁴⁰.

A tales efectos, es importante tener en cuenta la naturaleza jurídica del Decreto Nro. 34/999 y los principios generales que rigen su relación con las normas legales:

-
39. Uruguay, Constitución Nacional, Artículo 7: *“Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieron por razones de interés general”*. Artículo 10: *“Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”*.
40. Art. 76 de la Ley Nro. 17.011, en la redacción dada por la Ley Nro. 19.670: *“Créanse los registros de indicaciones geográficas y denominaciones de origen en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, sin perjuicio del Registro en la órbita del Instituto Nacional de Vitivinicultura, respecto a indicaciones geográficas y denominaciones de origen de productores nacionales”*.

En primer lugar, en lo que respecta a su naturaleza jurídica, es importante destacar que el Decreto No. 34/999, dictado por el Poder Ejecutivo constituye un “reglamento”, esto es, una especie dentro del género “acto administrativo”, caracterizada por poseer efectos generales y abstractos⁴¹.

En segundo lugar, cabe destacar que, conforme el Principio de Juridicidad, el Decreto No. 34/999 está sometido a la “regla de derecho”⁴² y, dentro de esta, también está sometido a las normas legislativas.

En tercer lugar, en lo que respecta a su jerarquía, el Decreto No. 34/999 se ubica en un escalón inferior de la escala jerárquica de fuentes del Derecho Administrativo que las leyes, en virtud de que las leyes gozan de una mayor eficacia formal (valor y fuerza) que los decretos, y, por ende, el Decreto No. 34/999 se encuentra subordinado a la normativa legal.

En efecto, como señala Delpiazzo (en referencia al reglamento): “*cualquiera sea la especie de éste, se encuentra sometido a la ley y demás fuentes dotadas de mayor eficacia formal*”⁴³.

En cuarto lugar, el Decreto No. 34/999 puede conceptualizarse como un “reglamento de ejecución” o “reglamento subordinado”⁴⁴, esto es, un reglamento cuyo fin es complementar la normativa legal (en este caso, la prevista en la Ley de Marcas) para hacer posible su ejecución, pero que se encuentra subordinado a esta y no puede contrariar los principios consagrados en la normativa legal⁴⁵, ni exorbitar los requisitos consagrados en esta. Menos aún puede el reglamento consagrar una limitación a un derecho fundamental que no esté prevista en la norma legal que el decreto está reglamentando, atento al Principio de Reserva Legal.

41. Art. 120 del Decreto Nro. 500/991, de fecha 27 de setiembre de 1991: “*Acto administrativo es toda manifestación de voluntad de la Administración que produce efectos jurídicos. **Llámanse Reglamento a las normas generales y abstractas creadas por acto administrativo.** Llámanse Resolución a las normas particulares y concretas creadas por acto administrativo. Llámanse Disposición General, a las normas generales y concretas creadas por acto administrativo. Llámanse Reglamento Singular, a las normas particulares y abstractas creados por acto administrativo.* (los destacados son nuestros).

Art. 121 del Decreto Nro. 500/991, de fecha 27 de setiembre de 1991: “*Los actos referidos en los incisos 2, 4 y 5 del artículo anterior **cuando fueren dictados por el Poder Ejecutivo recibirán el nombre de Decretos** y cuando fueren dictados por los Ministerios se denominarán Ordenanzas.*” (los destacados son nuestros).

42. El concepto de “regla de derecho” es definido en derecho positivo por el art. 23 literal a), del Decreto-Ley Nro. 15.524, el cual conceptualiza a la regla de derecho como “todo principio de derecho o norma constitucional, legislativa, reglamentaria o contractual.”

43. Delpiazzo, Carlos, “Derecho Administrativo General, Volumen 1”, Ed. Amalio Fernandez 2ª edición, Montevideo, Uruguay, 2015, pág. 170.

44. Cf. Delpiazzo, Carlos, ob. cit., pág. 166.

45. Señala el Prof. Cajarville que: “*es de toda evidencia, entonces, que el reglamento de ejecución sólo puede tener un campo de admisibilidad en aquellos puntos en que la ley a ejecutar haya otorgado al Poder Ejecutivo algún margen de discrecionalidad, y dentro de sus límites*” (Cajarville, Juan Pablo, “Sobre Derecho Administrativo, Tomo I, FCU, 1ª edición, Montevideo, Uruguay, 2007, pág. 369).

Como explicáramos anteriormente, el art. 65 del Decreto No. 34/999 consagra una limitación el registro de Indicaciones Geográficas extranjeras no contenida ni prevista en la norma legal y que es violatoria del principio de Trato Nacional.

Por lo cual puede afirmarse que el Decreto No. 34/999 constituye una disposición reglamentaria ilegal.

En virtud de lo anterior, al momento de examinar y resolver sobre la concesión del registro de solicitudes de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, corresponde que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial *desaplique, para el caso concreto, la disposición del art. 65 del Decreto Nro. 34/999.*

Tanto importante doctrina como la jurisprudencia administrativista uruguaya han considerado que – enfrentada la Administración a un reglamento ilegal - esta debe abstenerse de aplicarlo en el caso concreto, en aplicación de los principios de juridicidad (sometimiento a la regla de derecho) y jerarquía normativa anteriormente mencionados.

Como explica Cajarville: *“La inexistencia del control concentrado de ilegitimidad determina que cualquier órgano administrativo o judicial deba descartar el reglamento ilegítimo para aplicar la normativa superior, conforme al principio de jerarquía de las normas”*⁴⁶.

En el mismo sentido, Duran Martínez señala con acierto que: *“En estricta lógica cabe concluir pues que, por lo expuesto, la Administración debe abstenerse de aplicar el reglamento ilegal aun cuando éste no haya sido derogado. Y ello con mayor razón tratándose del Poder Ejecutivo, cuya misión tradicional (que es recogida en el art. 168 numeral 4 de la Constitución) es la de ejecutar y hacer ejecutar las leyes. Si dicta un reglamento ilegal, además de violar la ley infringe la Constitución; y la infringe doblemente si además procede a la aplicación del reglamento, tanto si lo hace por parte de su órgano jerarca como a través de cualquiera de los componentes de su sistema orgánico.*

*Por otra parte, si la colisión del reglamento es con un acto legislativo formal, la aplicación de aquél desnaturaliza el principio de separación de poderes”*⁴⁷.

Esta posición doctrina ha tenido expresa recepción en la jurisprudencia reciente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (“TCA”) (órgano situado en la cúspide del sistema de Justicia Administrativa, al cual se le asigna constitucionalmente

46. Cajarville, Juan Pablo, ob. cit. pág. 283.

47. Durán Martínez, Augusto, “Desaplicación del reglamento ilegal”, en *Actividad Reglamentaria de la Administración*, FCU, Montevideo, Uruguay, 1989, pág. 74. En el mismo sentido, señala Delpiazzo que: *“Por lo tanto, a la hora de su aplicación, el operador interviniente debe aplicar la ley, sin perjuicio de las limitaciones que puedan condicionar la conducta de los funcionarios sometidos a la jerarquía del órgano que emitió el reglamento ilegal”* (Delpiazzo, Carlos, ob. cit. pág. 171).

la competencia de juzgar la nulidad de los actos administrativos), quien ha variado su posición tradicional y ha reconocido el poder-deber que tiene la Administración a la hora de desaplicar el reglamento ilegal.

Así, en reciente jurisprudencia el TCA se ha pronunciado a favor de la desaplicación del reglamento ilegal, en los siguientes términos:

“III) En cuanto a la posibilidad de desaplicar por vía de resolución un decreto, por ser este opuesto a la Ley y a la Constitución, existen dos corrientes de opinión.

Por un lado, una corriente clásica, que sostiene que por el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos un decreto sólo puede ser derogado por otro decreto, sobre la base de la presunción de legalidad de los mismos (Vide. dictamen de la Fiscalía de Gobierno, a fs. 738 en rojo, AA pieza II en 742 fs.).

Por otro lado, existe una corriente moderna que entiende que la “(...) inexistencia de control concertado de legitimidad determina que cualquier órgano administrativo o judicial deba descartar el reglamento ilegítimo para aplicar la norma superior, conforme al principio de jerarquía de las normas” (Cf. Juan Pablo Cajarville Peluffo, “Supremacía constitucional e interpretación”, Revista de Derecho Público N° 1, vol. 1, marzo 1992, p. 57; Augusto Durán Martínez, “Desaplicación del reglamento ilegal”, “Actividad Reglamentaria de la Administración”, Primeras Jornadas Rioplatenses de Derecho Administrativo, FCU, Montevideo, 1980, p. 72 y Agustín Gordillo, “Tratado de Derecho Administrativo”, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1987, t. 2, p. 9 a 37).

Sin dejar de reconocer lo polémico que resulta la discusión, en función de los principios que una y otra postura hacen prevalecer, **el Tribunal estima que ante una situación de flagrante inconsistencia entre una norma de inferior jerarquía reglamentaria en relación a lo el dictado por la Ley y los principios generales constitucionales -tal como sucedió en la situación planteada en la sentencia mencionada N° 1033/2010-, el administrador puede y debe desaplicar la norma ilegal y/o inconstitucional para el caso concreto (...)** (los destacados son nuestros)⁴⁸.

A la luz de lo anterior, es claro entonces que corresponde a Derecho que, al pronunciarse sobre las solicitudes de registro de Indicaciones Geográficas de

48. Sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nro. 367/2018, de fecha 13 de setiembre de 2018. En el mismo sentido, en Sentencia Nro. 164/2014, de fecha 6 de mayo de 2014, el TCA entendió que: “En tal sentido, la aplicación del principio en cuestión presupone que se trate de reglamentos dictados acorde a Derecho; por el contrario, cuando éstos se oponen o contradicen normas de superior jerarquía, vulnerando el principio de legalidad, corresponde que la Administración los desaplique (Cfme. Durán Martínez, Augusto. “Desaplicación del reglamento ilegal” en Estudios de Derecho Administrativo. Parte General. 1999. Págs. 242-243).”

solicitantes extranjeros, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial proceda a desaplicar para el caso concreto el art. 65 del Decreto Reglamentario Nro. 34/999, en tanto disposición reglamentaria manifiestamente ilegal y contraria a la Ley de Marcas Nro. 17.011 y los ADPIC.

En la práctica, ello se traduce en no tomar en cuenta la pretendida exigencia de condicionar la concesión del registro de las Indicaciones Geográficas extranjeras a la existencia de un Tratado Internacional que consagre reciprocidad entre nuestro país y el país del solicitante en cuestión.

Como ya hemos expresado, a los efectos del otorgamiento del derecho la Administración deberá evaluar si la solicitud presentada cumple con los requisitos de fondo y de forma previstos en el Capítulo XIII de la Ley de Marcas y su Decreto Reglamentario (excluyendo el art. 65, al tratarse de una norma ilegítima y que debe ser desaplicada por la DNPI), y verificados dichos requisitos, deberá proceder al otorgamiento de su registro.

... En definitiva, la ilegitimidad que presenta el art. 65 del Decreto Reglamentario Nro. 34/999 en modo alguno es óbice para la concesión de solicitudes de registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen presentadas por solicitantes extranjeros en los registros de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen de la DNPI...

No debe perderse de vista que la actividad administrativa en relación con el registro de las Indicaciones Geográficas es eminentemente reglada⁴⁹. Cumplidos los requisitos exigidos por la normativa vigente para el otorgamiento de su registro, la concesión del registro puede ser considerada como un verdadero “acto debido” de la Administración, sin que las normas legales consagren una discrecionalidad a favor de la Administración.

En definitiva, la ilegitimidad que presenta el art. 65 del Decreto Reglamentario Nro. 34/999 en modo alguno es óbice para la concesión de solicitudes de registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen presentadas por solicitantes extranjeros en los registros de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen de la DNPI, teniendo dicha Dirección el poder-deber de desaplicarla para el caso concreto.

49. Enseña el Prof. Sayagués Laso, que la actividad estatal es reglada cuando: “*las normas legales determinan con precisión lo que deben hacer los órganos administrativos: dada una situación de hecho corresponde dictar un acto administrativo, cuyo contenido y efectos serán tales y cuáles*” Sayagues Laso, Enrique, “Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I”, Amalio E. Fernandez, Montevideo, 1963, pág. 405.

VII. Algunos aspectos de la práctica actual de la DNPI en materia de examen de Indicaciones Geográficas extranjeras y su análisis a la luz de los principios generales. Planteamiento del tema

A continuación, nos referimos a dos aspectos relativos a la práctica administrativa de la DNPI en el examen de solicitudes de registro de Indicaciones Geográficas extranjeras, que entendemos deberían ser analizados y revisados a la luz de los principios generales.

El análisis específico de dichos aspectos administrativos excede largamente el objeto del presente estudio. Sin perjuicio de lo cual consideramos importante dejar planteadas desde ya algunas interrogantes.

1. Ajuste de la práctica administrativa al mandato constitucional de pronunciarse sobre las peticiones administrativas

Como señaláramos en el capítulo 5 de este trabajo, la DNPI no ha emitido resolución sobre la concesión o el rechazo de ninguna de las solicitudes de registro de Denominaciones de Origen que fueran presentadas para registro ante dicha Dirección Nacional (salvo el caso de la Denominación de Origen “TEQUILA”, Reg. No. 8, cuyas particularidades ya fueron reseñadas).

Lo anterior, pese a que han transcurrido casi 20 años desde la presentación de la primera solicitud de registro de Denominación de Origen ante la DNPI⁵⁰.

Asimismo, la DNPI no ha atendido pedidos de Pronto Despacho de las actuaciones que - a lo largo de los años - han presentado los solicitantes de registros de Denominaciones de Origen extranjeros en algunas de las solicitudes.

Entendemos que esta práctica debería ser revisada a la luz del principio general contenido en el Artículo 318 de la Constitución Nacional de Uruguay respecto de las peticiones administrativas, el cual consagra la obligación de la Administración de resolver las peticiones administrativas que los titulares de un interés legítimo le formulen⁵¹, así como del principio general de tutela jurisdiccional efectiva (ya que

50. De las bases de datos electrónicas de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial surge que la solicitud más antigua que consta en las bases de datos electrónicas de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial fue presentada con fecha 18 de octubre de 2001 (“Franciacorta Docg”, Acta Nro. 1, solicitada por *Consorcio per La Tutela dei Vini Con D. O Franciacorta*, de Italia).

51. El Artículo 318 de la Constitución Uruguaya dispone que: *“Toda autoridad administrativa está obligada a decidir sobre cualquier petición que le formule el titular de un interés legítimo en la ejecución de un determinado acto administrativo, y a resolver los recursos administrativos que se interpongan contra sus decisiones, previos los trámites que correspondan para la debida instrucción del asunto, dentro del término de ciento veinte días, a contar de la fecha de cumplimiento del último acto que ordene la ley o el reglamento aplicable. Se entenderá desechada la petición o rechazado el recurso administrativo, si la autoridad no resolviera dentro del término indicado.”*

la falta de resolución no debería erigirse en un obstáculo al legítimo derecho de los solicitantes de Denominaciones de Origen extranjeras de poder obtener la revisión administrativa y jurisdiccional de la actuación de la DNPI).

2. Ajuste de la práctica estatal al principio de duración razonable de los procedimientos administrativos

En similar sentido, atento al tiempo transcurrido y la inactividad verificada en los expedientes de solicitudes de registro de Denominaciones de Origen que fueran presentados, entendemos que cabría revisar la práctica de la Administración a la luz de los principios de duración razonable de los procedimientos administrativos de obtención de derechos.

Cabe destacar que la duración razonable de los procedimientos administrativos ha sido reconocida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Uruguay como un principio parte del bloque de garantías del Debido Procedimiento Administrativo, así como un derecho fundamental reconocido en el Pacto de San José de Costa Rica (incorporado a nuestro ordenamiento jurídico por la Ley No. 15.737)⁵².

Específicamente, en materia de Propiedad Intelectual, el art. 62 del ADPIC reconoce el “principio de duración razonable de los procedimientos” y establece que los Estados Miembros deben asegurar la duración razonable de trámites y procedimientos a los que se condicione la adquisición de derechos de propiedad intelectual⁵³.

Ante este escenario, otro punto que amerita un análisis en mayor profundidad (lo que excede el alcance del presente trabajo) es la posibilidad de que, ante una situación de inactividad injustificada de la Administración, el particular agraviado acuda a la vía de la presentación de un recurso de amparo por mora de la Administración, como mecanismo procesal tuitivo de derechos fundamentales,

-
50. En la doctrina administrativista nacional, explica el Prof. Cajarville que: “En Uruguay, el art. 318 de la Constitución impone a “toda autoridad administrativa” la obligación de decidir sobre cualquier petición que le formule el titular de un interés legítimo en el dictado de o ejecución de un determinado acto administrativo, y de resolver los recursos administrativos que se interpongan contra sus decisiones, dentro de determinado lapso. El nacimiento de esta
51. obligación es otro efecto de la presentación de la petición o de la interposición del recurso, el peticionario titular de un interés legítimo (...) vienen a ser titulares además de un derecho subjetivo a la resolución, correlativo a la obligación de la Administración y con su mismo alcance” (Cajarville, Juan Pablo, “Sobre Derecho Administrativo, Tomo II”, FCU, 1ª edición, Montevideo, 2007, pág. 160).
52. Véase, a modo de ejemplo, la Sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nro. 355/2015, de fecha 25 de abril de 2015.
53. ADPIC, Artículo 62: “1. Como condición para la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual previstos en las secciones 2 a 6 de la Parte II, los Miembros podrán exigir que se respeten procedimientos y trámites razonables. Tales procedimientos y trámites serán compatibles con las disposiciones del presente Acuerdo”.

incluido el derecho de obtener el otorgamiento de la protección de la propiedad incorporal dentro de un plazo razonable.

Reflexiones finales

Resulta innegable la importancia actual de las Indicaciones Geográficas en el contexto mundial y su perspectiva futura como instrumento de diferenciación de productos y servicios en atención a su origen geográfico, con proyecciones tanto jurídicas, como económicas y sociales.

Junto a las IG’s tradicionales referidas a productos agrícolas, existe un amplio campo para el desarrollo de nuevas Indicaciones Geográficas no sólo para productos, sino también para identificar servicios, y denotar la cualidades, características o reputación debidas a su lugar de origen.

Junto a los desafíos, se presentan oportunidades, como lo serán seguramente para los países de América Latina, de desarrollar y promover sus IG’s en todos los ámbitos, y aprovechar su potencialidad tanto en la identificación de sus productos tradicionales, como en otras áreas como las del turismo y en servicios de tecnología.

En este contexto, queda en evidencia la necesidad de que el sistema internacional y nacional de protección de las IG’s continúe avanzando en procura de uniformizar definiciones y conceptos, mecanismos de protección para las IG’s tanto nacionales como extranjeras, y vías de reconocimiento de IG’s a la par de estos mecanismos, a través de la negociación de acuerdos internacionales.

Del análisis del marco normativo de Uruguay, pueden extraerse certezas y dudas, y la constatación de la evolución y la necesidad de ajuste de algunas de las normas y disposiciones en materia de IG’s, y revisión de prácticas administrativas para hacer efectiva la protección de las Indicaciones Geográficas en nuestro país.

Esto habrá de redundar en el mejor aprovechamiento del sistema de las Indicaciones Geográficas, la promoción del desarrollo y la protección de los atributos y capacidades nacionales, y en la mejora del sistema de protección de la Propiedad Intelectual del Uruguay.



Bibliografía

- *Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas (adoptado el 20 de mayo de 2015)*. (2015). OMPI. <https://wipo.int/es/text/371577>
- *Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea: síntesis y textos del acuerdo en negociación*. (2019, 2 julio). Ministerio de Relaciones Exteriores. <https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/publicaciones/acuerdo-asociacion-mercosur-union-europea-sintesis-textos-del-acuerdo>
- *Acuerdo para la Protección Mutua de las Indicaciones Geográficas Originarias en los Territorios de los Estados Partes del MERCOSUR*. (s. f.). Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay. Recuperado 30 de septiembre de 2021, de https://www.mre.gov.py/tratados/public_web/DetallesTratado.aspx?id=hgr53vIBjjRH94JEqyG0IQ%3d%3d
- *Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international (1958)*. (1958). OMPI. <https://wipo.int/es/text/280424>
- *Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (modificado el 28 de septiembre de 1979) (Traducción oficial)*. (1979). OMPI. <https://wipo.int/es/text/285840>
- *Boletín sobre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen*. (2018). Ministerio de Industria, Energía y Minería. <https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/comunicacion/publicaciones/boletin-sobre-indicaciones-geograficas-denominaciones-origen>
- Bugallo Montaña, B. (2006). *Propiedad intelectual (1.a ed.)*. Fundación de Cultura Universitaria.
- Cajarville Peluffo, J. P. (2007). *Sobre Derecho Administrativo (1.a ed., Vol. 1)*. Fundación de Cultura Universitaria.
- Cajarville Peluffo, J. P. (2007). *Sobre derecho administrativo. Tomo II (1.a ed., Vol. 2)*. Fundación de Cultura Universitaria.
- Delpiazzi, C. E. (2015). *Derecho administrativo general* (Amalio Fernandez ed.).
- Díaz Charquero, P. (2017, diciembre). *El Capítulo de Propiedad Intelectual en el Acuerdo de Asociación UE MERCOSUR. La semilla de la discordia*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23576.65282>
- Durán Martínez, A. (1989). *Desaplicación del reglamento ilegal*. Actividad Reglamentaria de la Administración. Fundación de Cultura Universitaria.
- *Guía de la OMC sobre los ADPIC*. (s. f.). OMC. Recuperado 6 de octubre de 2021, de https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docs_s/modules4_s.pdf
- *Indicaciones geográficas*. (s. f.). OMPI. Recuperado 30 de septiembre de 2021, de https://www.wipo.int/geo_indications/es/

- *Informe del Grupo Especial de la OMC.* (s. f.). OMC. Recuperado 1 de octubre de 2021, de [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=@Symbol=%20wtds290/r*%20not%20rw*\)&Language=SPANISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUICanged=true#](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=@Symbol=%20wtds290/r*%20not%20rw*)&Language=SPANISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUICanged=true#)
- International Trade Centre. (2009). *Guía de indicaciones geográficas.* United Nations Publications. https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/Geographical_Indications_Spanish.pdf
- Modica Bareiro, F. (2014). *Ley sobre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.* <https://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/marcas/Fabrizio-Modica-Ley-sobre-Indicaciones-Geogr%C3%A1ficas-y-Denominaciones-de-Origen.pdf>
- OMC - *Acuerdo de la Ronda Uruguay - ADPIC.* (1994). Organización Mundial del Comercio (OMC). https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm
- OMC - *Propiedad Intelectual.* (s. f.-b). Organización Mundial del Comercio (OMC). Recuperado 30 de septiembre de 2021, de https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docssec5_s.htm
- *Preguntas frecuentes: indicaciones geográficas.* (s. f.). OMPI. Recuperado 1 de octubre de 2021, de https://www.wipo.int/geo_indications/es/faq_geographicalindications.html
- Rosa Alves, S. A. (2017). Protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de productos agrícolas y alimenticios: ¿Una nueva barrera al comercio? *Revista Aportes para la Integración Latinoamericana*, (9). Recuperado a partir de <https://revistas.unlp.edu.ar/aportes/article/view/3203>
- Sayagués Laso, E. (1963). *Tratado de derecho administrativo. Tomo I.* Ed del autor.
- *Tratados y partes contratantes: Arreglo de Lisboa.* (s. f.). OMPI. Recuperado 30 de septiembre de 2021, de https://www.wipo.int/lisbon/es/legal_texts/



Límites al derecho de autor en salvaguarda del patrimonio cultural de la nación

*Magdalena Almonte Fermín**

Introducción

I. Fundamentos de los límites y excepciones al derecho de autor

1. Interrelación entre el derecho de autor y el derecho a la cultura
2. Sistemas de limitaciones en convenios internacionales

II. Análisis de la legislación en salvaguarda del patrimonio cultural

1. Límite de derecho de autor por necesidad pública por valor cultural
2. Aplicabilidad de la legislación de patrimonio cultural

Conclusión

Bibliografía



* **Magdalena Almonte Fermín.** Magíster en Propiedad Intelectual e Industrial de la Universitat de Barcelona, Magíster en Negocios Corporativos y Licenciada en Derecho de la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra, Santo Domingo. Socia en Ulises Cabrera, República Dominicana. magdalena.almonte@ulisescaabrera.com.

Resumen

Si bien es cierto que el concepto de “cultura” se encuentre en constante evolución, también lo es que la indeterminación de sus elementos y lo subjetivo de la “valoración cultural” de las obras en ocasiones vulnera derechos humanos individuales como el derecho de propiedad en general y de manera particular el derecho de autor. En este artículo se analiza la función que tiene el Estado de salvaguarda del patrimonio cultural de la nación, honrando así el derecho colectivo al acceso, participación y disfrute de la cultura. Para el efecto, la autora examina la aplicación de la legislación sobre protección al patrimonio cultural sobre obras aún protegidas por derecho de autor.

Palabras clave: Cultura, derecho de autor, límites y excepciones, patrimonio cultural, utilidad pública.

Abstract

While it is true that the concept of “culture” is constantly evolving, it is also true that the indeterminacy of its elements and the subjective nature of the “cultural valuation” of works sometimes violates individual human rights such as property rights in general and in particular copyright. This article analyzes the role of the State to safeguard the cultural heritage of the nation, thus honoring the collective right to access, participation and enjoyment of culture. For this purpose, the author examines the application of the legislation on the protection of cultural heritage on works still protected by copyright.

Keywords: Culture, copyright, limits and exceptions, cultural heritage, public utility.

Introducción

Al transportamos a los hallazgos de tiempos primitivos, podemos asegurar que la creación y la innovación son habilidades propias y naturales del ser humano, producto de su propio intelecto, desde su existencia misma, incluso más allá de la vida en sociedad. No obstante, se ha demostrado que, como entes sociales, vivir en comunidad potencia sobremanera esa capacidad creativa del ser humano, lo que nos distingue de cualquier otro ser vivo. De esta forma, existe una estrecha relación entre la actividad creadora del individuo o colectivo, y el disfrute y enriquecimiento en comunidad.

Por mucho tiempo, las creaciones e invenciones parecían ser de todos y de nadie a la vez. Se cumplía un rol en la sociedad, y la comunidad se servía de la misma para su desarrollo y evolución. Tras las constantes guerras y conflictos bélicos, los derechos de las personas se encontraban siendo atropellados constantemente por los procesos propios de conquista de territorios. Finalizados los más relevantes enfrentamientos históricos, y consigo el reconocimiento de los derechos humanos, políticos, sociales y culturales, la propiedad intelectual ha adquirido especial relevancia siendo catalizador de la evolución de las sociedades a través de las artes, cultura e industria.

El concepto de cultura se ha visto constantemente transformado en la medida en que cada vez más y más elementos se suman para configurar la identidad del ser humano. Cada persona, más allá de su propio ser y hacer, se compone a partir de la experiencia de su entorno histórico, presente y futuro, y más allá de la evolución misma de la naturaleza, también influye sobremanera la comunidad a la que pertenece. Siendo así, resulta imperante que la cultura esté disponible para todos nosotros.

Ahora bien, este derecho colectivo a la cultura puede entrar en muchas ocasiones en conflicto con los derechos individuales del autor o creador y viceversa, lo cual ha sido de amplio debate en ocasiones anteriores. Ciertamente la cultura está compuesta por la creación individual de los miembros de la comunidad, así como la creación colectiva, más, si se les permitiese un derecho absoluto a disponer de su creación, ¿cómo se salvaguardaría y difundiría la cultura al resto de la comunidad que, por derecho, deberá nutrirse y disfrutar de ella? ¿Después de qué tiempo podría una obra o un personaje considerarse parte de la historia y del patrimonio cultural de una nación? Analicemos los puntos de conflicto entre el derecho de autor y el derecho a la cultura, cómo se resuelven, el grado de reconocimiento del valor cultural sobre el derecho de autor, entre otros. En ese contexto, situémonos

de manera particular durante los 50, 70 o 100 años de protección posterior al fallecimiento del autor, según la jurisdicción, ya que, durante la vida del autor, según los años que logre vivir, podría pasar más o menos tiempo en que su creación impacte considerablemente una nación –no sucedería en todos los casos, sino pensemos en lo significativo de la obra de un Juan Luis Guerra para nuestra República Dominicana–. Es común que la vida y obra de un autor adquiera exponencial relevancia a partir de su muerte, quedando en manos de sus causahabientes los derechos patrimoniales sobre la obra, que muchos no conectarán con ella, los mueva un interés meramente económico, o peor aún, muestren total desinterés mientras el resto de la comunidad nos encontramos ávidos por indagar más de aquellos que han impactado nuestra nación. Qué hubiera sido de Frida Kahlo, ícono en la cultura mexicana, si Diego Rivera, afamado artista, con total humildad y derroche de amor, no hubiera colaborado para la inauguración de la Casa Azul en 1958, apenas 4 años de la muerte de Frida. Aún estaríamos a la espera de que transcurriese el plazo de protección y pasare a dominio público, con la esperanza de que se estuviere conservando su obra y aún mantuviera interés o relevancia transcurrido los años.

De tal manera que, la legislación en materia de derecho de autor regula en esfera privada el vínculo de la obra directamente con la persona de su autor y sus causahabientes, mientras que la salvaguarda y la preservación del patrimonio cultural se cuece en esfera del derecho público vinculando a su vez la obra con la comunidad. Es por ello que adquiere especial relevancia el presente estudio, en tanto a analizar las vías actuales disponibles para que el Estado, en procura de proteger, salvaguardar y difundir el patrimonio cultural de su nación, en debido respeto de los derechos del autor, pero con autonomía suficiente para evitar que unos cuantos procuren entorpecer su misión por motivos injustificados; así como las debilidades que aún existen en el sistema. Para ello, es imperante analizar los fundamentos de los límites y excepciones concebidos y vigentes al derecho de autor (I), así como la legislación que regula la labor del Estado para la salvaguarda del patrimonio cultural (II), centrándonos en la aplicabilidad para obras aún protegidas por derecho de autor.

I. Fundamentos de los límites y excepciones al derecho de autor

La relación entre el derecho individual del autor y el derecho colectivo a la cultura es tan estrecha e indeterminada como el renombrado y jocoso dilema de “¿Qué existe primero: el huevo o la gallina?”. Como perfectamente lo explica el respetado doctrinario Ricardo Antequera:

“Sin autor no hay obra. Toda creación se nutre de un orden cultural preexistente. Se trata, pues, de derechos interconectados que no pueden existir el uno sin el otro: el derecho a la cultura supone la existencia de una producción cultural, y ésta de los autores. Todo creador se aprovecha del derecho de acceso a la cultura, pues ninguna creación procede de la nada.” (Antequera Parilli, 2001)

De esta forma, desde los orígenes del reconocimiento del derecho de autor, su sistema de protección no se concibió sin límites claros que permitieran anteponer, en casos de excepción, el derecho de todos sobre el derecho de unos cuantos. Analicemos cómo han sido reconocidos ambos derechos y cómo se han relacionado entre sí constantemente, procurando espacios de limitación de uno y otro.

1. Interrelación entre el derecho de autor y el derecho a la cultura

Aunque en el transcurso de la historia y dadas las coyunturas propias de los tiempos, se puede fechar la “declaración” o normalización de cada uno de estos derechos -derecho de autor y derecho a la cultura-, su nacimiento o presencia va más allá de su tipificación legal. Si partimos de la cronología histórica, debemos de iniciar por el derecho de autor, primero en el tiempo.

Recordemos que los derechos de autor encuentran su reconocimiento y protección internacional a raíz de las exigencias de la Asociación Internacional Literaria y Artística liderada por el escritor francés Victor Hugo. Éste propició la adopción en el año 1886 del “Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas” –poco tiempo después del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial en el 1883, acuerdo que se considera el “*primer paso tomado para asegurar a los creadores que sus obras intelectuales estén protegidas en otros países*”– (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).

A pesar de la constante evolución legislativa, el Convenio de Berna sigue vigente, siendo aún el referente para la regulación del sistema del derecho de autor a nivel internacional, adoptado por otros convenios y legislaciones nacionales posteriores. A partir de este Convenio se le otorga reconocimiento merecido al individuo por lo creado, tanto en su aspecto moral, dígame la paternidad misma de la obra, como en su reconocimiento patrimonial, la explotación comercial de la obra y consecuente retribución económica. Esta protección aplicaría sobre toda creación –aunque sujeto a originalidad– poco importa la forma de expresión, el valor o mérito de la obra, o los fines con los que haya sido creada. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1978, pág. 13)

Sin requerir abundar al respecto, para el presente análisis conviene tener a la vista de manera muy esquematizada qué constituyen esos derechos de autor:

a) Derechos morales se refieren 1) reivindicación de la paternidad; 2) Derecho de integridad; 3) conservación de la obra inédita o anónima.

b) Derechos patrimoniales incluyen todas aquellas acciones propias de la explotación de la obra, entre los que cabe mencionar: distribución, reproducción, fijación, importación, comunicación pública.

Cabe además destacar que, aunque los derechos morales son propios de la personalidad, perpetuos, inalienables, imprescriptibles e irrenunciables en favor del autor, admiten ciertas excepciones en la medida en que sea sujeto de interpretación qué corresponde una mutilación o deformación, como que, al fallecimiento del autor, si no fuere incluida una disposición testamentaria, cesaría el derecho a conservar la obra inédita o anónima. Esto último resulta relevante para comprender que, una obra cuyo autor ha mantenido inédita, pudiera ser publicada o puesta accesible al público, *post mortem* por sus causahabientes, –quienes juegan un papel relevante en el presente estudio– como, además, pudiera entrar en el dominio público en la medida en que el plazo de protección cesare y se hiciera disponible a cualquier interesado en publicarla.

Retomando la cronología, mucho tiempo después, tras la culminación de la Segunda Guerra Mundial y con ella la creación de las Naciones Unidas, fue imperante realizar un pacto que limitaran la intervención del poder político en la vida privada de las personas. De allí que el derecho a la vida, a la libertad, seguridad y propiedad adquirieran tanta relevancia, todos concebidos desde la persona en su propio espacio y el respeto de los terceros, lo que se denominaría “Declaración Universal de Derechos Humanos” aprobada en 1948. Esta Declaración no perdió de vista aquellos derechos personales en la medida en que cada uno pueda ejercerlos, pero también añadió aquellos considerados colectivos por ser propios de vivir en sociedad en un Estado organizado e imperante. Entre esos derechos colectivos incluyó “el derecho a la cultura”, inmediatamente seguido del reconocimiento de la propiedad intelectual como derechos inherentes al ser humano, cuyo texto reza:

Artículo 27: "Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora". (Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 diciembre de 1948).

En adición, el artículo 22 de la Declaración estableció que: "*Toda persona tiene derecho a la realización mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, de los derechos culturales*", como labor relevante para la edificación de la dignidad e identificación personal.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, además de adherirse de manera literal a lo expuesto, agrega:

"2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.

4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales." (el subrayado es nuestro). (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966).

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en un intento de esclarecer aún más el espectro de aplicación del derecho a la cultura, segregó el contenido del artículo y desarrolló cada uno de los elementos que la componen. De esta forma, determinó que "toda persona" se refiere tanto al sujeto individual como al sujeto colectivo, dígase que cualquier persona puede ejercer los derechos culturales fuere individualmente, como en asociación con otros, o como miembro de un grupo o comunidad. Mientras que por "vida cultural" hace referencia explícita "*al carácter de la cultura como un proceso vital, histórico, dinámico y evolutivo, que tiene un pasado, un presente y un futuro*". Finalmente, "participar" o "tomar parte" implica tres componentes principales relacionados entre sí: a) la participación en

la vida cultural; b) el acceso a la vida cultural; c) la contribución a la vida cultural. (UNESCO, 2010)

Como pudimos observar del Pacto Internacional, en tanto derecho colectivo, recae sobre el Estado el velar por su cabal cumplimiento, pudiendo cualquier persona reclamarle. Ésta obligación del Estado conlleva un rol activo en la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y a la cultura. Para lograr su cometido, el Estado debe 1) abstenerse de injerir en el ejercicio de las prácticas culturales y en el acceso a los bienes culturales; y 2) tomar medidas positivas para asegurarse de que existan las condiciones previas para participar en la vida cultural, promoverla y facilitarla y dar acceso a los bienes culturales y preservarlos. (UNESCO, 2010, pág. 9).

... Ciertamente la protección del patrimonio cultural, para algunas naciones más que otras, ha sido difícil de ejecutar e incluso normar de forma tal que su preservación vaya más allá de la voluntad de unos cuantos...

A pesar de que ambos derechos se encuentran en una misma disposición, la Declaración les asignó en su preámbulo "categorías" distintas dentro de las llamadas tres generaciones de derechos humanos: el de derecho de propiedad intelectual es clasificado de primera generación mientras que el derecho a la cultura es de segunda generación. No obstante, ello no quiere decir que el primero sea absoluto y el segundo relativo, o que incluso el derecho mismo de la propiedad intelectual sea relativo y no absoluto. La clasificación en generaciones viene dada a la función del Estado en su ejecución, conforme nos indica Arévalo Álvarez:

"...los de segunda generación son de satisfacción progresiva de acuerdo con las posibilidades del Estado... es decir que el cumplimiento de las obligaciones impuestas al Estado por esa clase de normas depende, como depende el cumplimiento de toda clase de obligaciones jurídicas, de las posibilidades del deudor u obligado, ...siendo tan inalienables e imprescriptibles como los de primera generación... aunque a veces, sea sumamente difícil de hacerlos cumplir." (Arévalo Álvarez, 1997, pág. 50).

Ciertamente la protección del patrimonio cultural, para algunas naciones más que otras, ha sido difícil de ejecutar e incluso normar de forma tal que su preservación vaya más allá de la voluntad de unos cuantos, y conforme a los medios disponibles para lograrlo. Lo que ha provocado que se refiera al mismo como "una categoría descuidada de los derechos humanos". (UNESCO, 2010, pág. 5) Cerramos este adhiriéndonos a lo planteado por la UNESCO:

La cultura procede de la comunidad entera y a ella debe regresar... La democracia cultural supone la más amplia participación del individuo y la sociedad en el proceso de creación de bienes culturales, en la toma de decisiones que conciernen a la vida cultural y en la difusión y disfrute de la misma. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 1982).

Y en virtud del adagio popular “el interés general prevalece sobre el interés particular”, veamos cómo el legislador ha permitido que esta función del Estado sea ejercida, devolviendo la cultura a la comunidad, aun cuando coincida con obras protegidas por derecho de autor que no han pasado al dominio público, a partir de las llamadas “limitaciones y excepciones” al derecho de autor.

2. Sistemas de limitaciones en convenios internacionales

Siendo la identidad cultural uno de los pilares del desarrollo de un territorio más allá de su tipificación legal como pudimos observar, desde sus orígenes, el derecho de autor no se concibió sin limitaciones y excepciones en reconocimiento de derechos colectivos. De esta forma, se han determinado ciertos casos en los que la utilización de las obras protegidas está permitida sin requerir la autorización por parte del autor o de su titular de derechos, contra el pago o no de una remuneración.

Tanto en el Convenio de Berna como en tratados posteriores de especial relevancia, entre los que cabe mencionar el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) y el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor (Tratado OMPI), se instauró un sistema de límites al derecho absoluto de propiedad del autor sobre su creación. Veamos muy a grandes rasgos cuáles son estas excepciones y qué relación guarda con la preservación y difusión de la cultura. Iniciar acotando que es común que tanto las regulaciones nacionales como la doctrina no distingan entre qué son excepciones y qué son limitaciones, sino que se emplean como sinónimos, no obstante, tienen una relevante diferenciación y consecuencia:

- a)** Las limitaciones se refieren a aquellas disposiciones en las cuales se excluye de protección a determinadas obras, en muchas ocasiones por ejecución de políticas públicas para facilitar al público en general el acceso a dicha obras. No se les reconoce derecho y por ende no hay infracción por su reproducción o comunicación al público. En esta categoría entrarían los textos oficiales, las noticias de actualidad y los discursos políticos.

b) Mientras que las excepciones se refieren a acciones que conllevarían infracción por tratarse de obras protegidas, pero que se han reconocido como “usos honrados” que eximen de responsabilidad a quien la cometa. Aquí podríamos mencionar las informaciones de prensa, de investigación y la enseñanza. (Ricketson, 2003, pág. 4)

c) Y finalmente están las licencias obligatorias que no constituyen en la definición dada una excepción en tanto que no estamos hablando de meras utilidades permitidas, y que, aunque en el empleo de semántica pudiera ser considerada una limitación, no se refiere al desconocimiento del derecho sino a las restricciones del ejercicio del derecho libre y voluntario, para constreñirlo a su autorización a cambio de una remuneración.

No obstante, a lo largo del presente estudio nos veremos tentados a utilizar estos términos indistintamente como lo han hecho los convenios y las legislaciones.

El Convenio de Berna contiene en toda su extensión distintas limitaciones, algunas de las cuales estatuye al respecto, otras que deja a la discreción del Estado de contemplar o no dentro de sus disposiciones locales, concentrando su atención a temas específicos como la libertad de prensa y acceso a noticias de actualidad, la enseñanza e investigación; discursos, conferencias y alocuciones; utilización de citas, textos legislativos, de orden legislativo, administrativo o judicial. Por su parte, el ADPIC, en lugar de establecer limitaciones propias, reconoció e insertó los ya fijados por el Convenio de Berna.

Mientras el artículo 9 del Convenio de Berna contemplaba unos criterios objetivos que pasarían a denominarse la regla de los tres pasos, reducido a la reproducción de obras literarias o artísticas, el artículo 13 del ADPIC lo deja abierto permitiendo a los Estados crear nuevos límites y excepciones a los derechos exclusivos siempre que coincidan todas las siguientes premisas:

- 1)** Se refieran a casos especiales;
- 2)** Que no atenten contra la explotación normal de la obra;
- 3)** No causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.

La apertura del ADPIC en la aplicación de la regla de los tres pasos ha posibilitado constreñir a los Estados a limitar a casos muy excepcionales sus limitaciones al derecho de autor. De esta forma, para el año 2000 la Organización Mundial del Comercio (OMC), a requerimiento de la Unión Europea, solicitó a los Estados Unidos de América ajustar una disposición de su *Copyright Act* la cual se encontraba siendo modificada para permitir uso gratuito por pequeños establecimientos comerciales, para lo cual el Grupo Especial de la OMC entendió que dicha disposición incluía un alto número de comercios por lo que no podría considerarse como un caso “especial” y evidentemente causaba un perjuicio injustificado. (United States – Section 110(5), 2001)

A pesar de que este caso, por disposición del ADPIC, fue aplicada la regla de tres pasos, la legislación local de Estados Unidos contempla pautas más abiertas para la determinación de los límites y excepciones denominada “*fair use*”.

Si bien, bajo esta teoría el uso libre y gratuito de las obras protegidas por derecho de autor deben responder a casos especiales, a diferencia de la tradición jurídica latina, no responde a un *numerus clausus*. De esta forma, la jurisprudencia ha trazado 4 criterios para su aplicación:

- 1) El propósito, carácter de uso y naturaleza comercial o no lucrativa;
- 2) La naturaleza de la obra protegida;
- 3) El volumen de la porción usada en relación con la totalidad de la obra; y
- 4) El efecto que tal uso produce en el mercado potencial o sobre el valor de la obra. (Monroy Rodríguez, 2009, pág. 35).

Nos resulta curioso que el Convenio de Berna, ni el ADPIC contemplen limitaciones o excepciones que se refieran propiamente a la conservación de la cultura. De hecho, no hace mención alguna a la cultura sino es en la Guía del Convenio en el que encuentran justificación muchas de sus disposiciones. Sin ánimos de profundizar sino solo enumerar para rápida verificación, los límites reconocidos se reducen a:

- 1) Textos de orden legislativo, administrativo o judicial;
- 2) Para fines de información sobre acontecimientos de actualidad;

3) Las citas;

4) Grabaciones efímeras de obras radiodifundidas;

5) Artículos y obras radiodifundidas;

6) Ilustración de la enseñanza;

7) Discursos, conferencias y alocuciones;

... el derecho a la cultura se encuentra íntimamente relacionado a los derechos a la educación, a la libertad de investigación científica, acceso a información, entre otros ampliamente desarrollados y bajo los cuales ha sido limitado el derecho de autor en estos textos jurídicos nacionales e internacionales...

No obstante, el derecho a la cultura se encuentra íntimamente relacionado a los derechos a la educación, a la libertad de investigación científica, acceso a información, entre otros ampliamente desarrollados y bajo los cuales ha sido limitado el derecho de autor en estos textos jurídicos nacionales e internacionales. Aun así, para los fines de limitaciones, luego de un análisis, comprendemos que no se extienden a la conservación de la cultura en la medida en que el más aplicable se refiere a la enseñanza, el cual deja fuera del disfrute de las obras propias de la cultura a los no estudiantes o docentes, al haber sido definida la “enseñanza” por los delegados de la Conferencia de Estocolmo de 1967 como:

“...todos los niveles de enseñanza de las instituciones educativas y de las universidades, de las escuelas estatales y municipales y de los colegios privados. La educación fuera de estas instituciones, como por ejemplo la enseñanza accesible al público en general no incluida en las categorías citadas anteriormente, debería quedar excluida”¹. (OMPI, 1971, pág. 1148).

Siendo así, los límites y excepciones previstos en los convenios de derecho de autor, aunque lo valorara como finalidad u objetivo ulterior, no logra el cometido de salvaguardar y permitir el acceso a la cultura. Después de todo, el Convenio de

1. The wish was expressed that it should be made clear in this Report that the word “teaching” was to include teaching at all levels - in educational institutions and universities, municipal and State schools, and private schools. Education outside these institutions, for instance general teaching available to the public but not included in the above categories, should be excluded.

Berna parte de la premisa de que la mejor forma de proliferar la cultura de un país es a través del incentivo de la actividad creadora al indicar:

Efectivamente, el derecho de autor es uno de los elementos esenciales en el proceso de ese desarrollo. La experiencia demuestra que el enriquecimiento del patrimonio cultural de una nación depende directamente del nivel de la protección que en ella se dispensa a las obras literarias y artísticas: cuanto más elevado es este nivel, mayor es el estímulo que reciben los autores en su actividad creadora; cuanto más numerosas son las creaciones intelectuales, más lejos llega la influencia cultural del país; cuanto mayor es la producción en las esferas intelectual y artística, crece más la importancia de las actividades auxiliares de esa producción que son las industrias del espectáculo, del disco y del libro. En resumidas cuentas: el estímulo de la creación intelectual constituye una de las condiciones primordiales de cualquier clase de promoción social, económica y cultural.

II. Análisis de la legislación en salvaguarda del patrimonio cultural

Habiendo analizado los sistemas tradicionales de limitación al derecho de autor, nos hemos encontrado con otro límite que reservamos a este apartado por considerarle una “rara especie” de limitación contemplada apenas por dos países, –conforme nuestra investigación– pero que, aun siendo una excepción, no fue incluida en el apartado de los límites y excepciones de sus leyes de derecho de autor, además de que es el único que hace referencia de manera particular a la cultura.

A seguidas, analizaremos legislaciones en materia de protección del patrimonio cultural y posibles soluciones que contemplan para la integración y difusión de obras protegidas por derecho de autor que se consideren de alto valor cultural.

1. Límite de derecho de autor por necesidad pública por valor cultural

Como pudimos observar, los convenios internacionales no hacen referencia al término “cultura” en sus textos. De hecho, la Guía del Convenio de Berna se refiere al “*valor artístico o cultural*” de una obra como una “*noción eminentemente subjetiva e individual*”, por lo que indica que no corresponde a un juez apreciar dicho valor en caso de un litigio. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1978, pág. 13) Sin embargo, aunque no se encuentra previsto en los tratados internacionales en materia de Derecho de Autor, tanto México como República Dominicana contemplan un caso de excepción denominado “limitación por causa de utilidad

pública”, que, aunque coinciden en causa y objeto, sus criterios de aplicación son distintos entre sí.

La Ley Federal de Derecho de Autor contiene el Capítulo I sobre “Limitación por causa de utilidad pública” indicando que:

Artículo 147. Se considera de utilidad pública la publicación o traducción de obras literarias o artísticas necesarias para el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación nacionales. Cuando no sea posible obtener el consentimiento del titular de los derechos patrimoniales correspondientes, y mediante el pago de una remuneración compensatoria, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, de oficio o a petición de parte, podrá autorizar la publicación o traducción mencionada. Lo anterior será sin perjuicio de los tratados internacionales sobre derechos de autor y derechos conexos suscritos y aprobados por México. (El subrayado es nuestro).

Podemos notar que la legislación mexicana reserva este límite a la publicación y traducción, pareciendo no haber oportunidad para otros derechos patrimoniales, si lo interpretamos desde el concepto estricto de publicación como *“la reproducción de la obra en forma tangible y su puesta a disposición del público mediante ejemplares, o su almacenamiento permanente o provisional por medios electrónicos, que permitan al público leerla o conocerla visual, táctil o auditivamente”* (Ley Federal del Derecho de Autor).

... Podemos notar que la legislación mexicana reserva este límite a la publicación y traducción, pareciendo no haber oportunidad para otros derechos patrimoniales...

Cabe destacar que para la legislación mexicana se prevé no solo que el Estado *motu proprio* proceda con la declaración sino además a solicitud de parte, pudiendo ser, a nuestra interpretación, proveniente de un civil, no funcionario público. Para que la declaración de utilidad pública proceda, el artículo 39 lo restringe a las siguientes condicionantes a ser analizadas por el Ejecutivo Federal, a saber:

- Que la obra o sus copias sean necesarias para el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación nacionales según el dictamen que expida el Instituto [Instituto Nacional del Derecho de Autor];

- Que la obra no cuente con editor o titular de los derechos patrimoniales de autor identificado, o que existiendo éste, se niegue sin causa justificada a reproducir y publicar la obra, y
- Que no exista una obra sucedánea para el adelanto de la rama de la ciencia, la cultura o la educación nacionales de que se trate.

Para el caso particular que el procedimiento se lleve a cabo en virtud de una petición de parte, dicho solicitante tendrá que:

- Proporcionar al Instituto los elementos que acrediten que su solicitud se adecúa a lo dispuesto por la Ley y por este Reglamento;
- Señalar el número de ejemplares de que constaría la edición;
- Determinar el posible precio, así como el uso o destino que tendrían los ejemplares reproducidos, y
- Garantizar la remuneración compensatoria correspondiente al total de la edición y consignarla a disposición del titular del derecho patrimonial.

El procedimiento implica la concurrencia de varias entidades del Estado, el solicitante particular, de haberlo, y el titular de los derechos patrimoniales de la obra sobre la cual se pretenda autorizar la publicación o traducción. Por parte del Estado, en una u otra etapa intervendrían el Instituto Nacional del Derecho de Autor en la recepción de la solicitud de parte interesada y el dictamen sobre la necesidad pública para el adelanto de la cultura, la Secretaría de Educación Pública en la emisión de dictamen motivado valorando los elementos tomados en consideración, y el Ejecutivo Federal quien expediría el correspondiente Decreto una vez considerados los resultados del dictamen. El Reglamento finaliza sujetando la ejecución del Decreto que autoriza la edición o traducción de la obra a las disposiciones de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos de autor y derechos conexos suscritos y ratificados por México.

En el caso de la República Dominicana, desde la Ley núm. 32 del 1986, posteriormente derogada y sustituida por la Ley núm. 65-00 sobre Derecho de Autor, vigente a la fecha con posteriores modificaciones, contempla la limitación por necesidad pública con alto valor cultural en su artículo 47. De hecho, el texto

se mantuvo prácticamente invariable, aunque sí tiene modificaciones que cabría analizar. En ese sentido, la legislación dominicana referida establece que, antes de que el plazo de protección de la obra haya expirado, el Estado podría decretar la utilización por necesidad pública de los derechos patrimoniales sobre una obra que se considere de gran valor cultural para el país, o de interés social o público. A estos fines, lo supedita a que se cumplan todas las siguientes condiciones:

- Se compense con una justa indemnización al titular de dicho derecho;
- Que la obra haya sido ya publicada;
- Que hayan transcurrido por lo menos tres años después de su última publicación;
- Que sea improbable que el titular del derecho de autor publique una nueva edición;

Años después, la Ley 65-00 incluyó esta disposición sin alteración alguna, aunque agregando no solo el valor cultural, sino además valor científico o pedagógico, para lo cual además incluyó una quinta condicionante relacionada a la enseñanza: *“Que el costo del ejemplar se considere inaccesible para la mayoría de los estudiantes del país que deben utilizarla como obra de texto.”* Ello limita sobremanera, como también lo hicieron los convenios internacionales, a que sea del consumo de docentes y estudiantes.

Por su parte, el Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 65-00, en su artículo 15, faculta al Poder Ejecutivo para decretar la utilización de dichas obras en dominio privado por utilidad pública, condicionándolo a la opinión favorable previa por parte de la Oficina Nacional de Derecho de Autor. Finalmente, una vez decretada la necesidad pública por parte del Poder Ejecutivo, el referido Reglamento dirige el resto del procedimiento al cumplimiento de los trámites previstos en la Ley núm. 344 de 1943 sobre *“Procedimiento especial para las expropiaciones intentadas por el Estado, el Distrito de Santo Domingo o las Comunes”*, equiparando este procedimiento a la de expropiación de propiedad privada por causas justificadas de utilidad pública o interés social, que si bien en objeto podrían coincidir, el proceso pudiera diferenciarse en gran manera siendo dicha ley para bienes inmobiliarios en contraposición con los bienes intangibles propios del derecho de autor.

El referido Reglamento dejaba fuera de la posibilidad de decretarse la utilidad pública sobre aquellas obras respecto a la cual el autor haya ejercido el

derecho de retirarla de la circulación, cuyo derecho contenido en la Ley 65-00 fue derogado por la Ley 424-06 de la Ley de Implementación del DR-Cafta. Por su parte, entendemos que, el requerimiento de que la obra haya sido publicada excluye la obra inédita u obras que han sido accesibles al público por otros medios como la radiodifusión y la ejecución pública. (Ricketson, 2003, pág. 13) Parecería que, ante obras relevantes no publicadas respecto de personajes clave de la historia y la cultura de un país, no sería posible beneficiarse de esta disposición por tratarse de obra inédita, a menos que sus causahabientes lo hayan publicado a su muerte.

De las diferencias palpables entre ambas legislaciones, notamos cómo la legislación dominicana abarca todos los derechos patrimoniales sin hacer distinción alguna entre ellos como, de cierta manera, lo hace la legislación mexicana. En adición, aunque la ley dominicana hace referencia a un acercamiento con el titular de los derechos patrimoniales, a diferencia de la legislación mexicana, no lo interpretamos como un involucramiento per se del titular, sino una constancia para demostrar que se hicieron las gestiones oficiosas para comprobar que el titular no prevé una nueva edición de la obra. Finalmente, los requerimientos *sine qua non* exigidos por la Ley de los Estados Unidos Mexicanos, aun siendo objetivos, son más abiertos a una amplia posibilidad de aplicación, mientras que los dados por República Dominicana se limitan prácticamente a la enseñanza a partir de la inclusión de la quinta condición agregada en la Ley 65-00, desconociendo la posibilidad de acceso de un ciudadano común no estudiante.

A partir del análisis de ambas legislaciones podemos resaltar positivamente que este límite esté concebido para aquellos casos en que, aun encontrándose protegidos por derecho de autor, sus titulares se niegan a mantenerla disponible, debiendo el Estado intervenir por considerarlo de alto valor cultural. Lástima que en el caso de la República Dominicana se viera limitado únicamente para la enseñanza. Además, en ambos países, como podemos notar, no se refiere a una excepción o limitación en los conceptos desarrollados *ut supra*, sino a una licencia no voluntaria, por lo que su uso libre solo es permitido en la medida en que el autor o el titular de los derechos patrimoniales sea resarcido o remunerado.

Si analizamos esta limitación a partir de la regla de los 3 pasos, se aprecia cabal cumplimiento al tratarse de:

- 1) Casos especiales en tanto que posea valor cultural, aunque ya profundizaremos en este concepto bastante subjetivo;**

2) No atenta contra la normal explotación de la obra, puesto que supone de alguna forma que no se encuentre explotando por lo que requiera de la intervención del Estado;

3) No causa un perjuicio injustificado en la medida en que de todos modos no se encontraba explotándolo por lo que no parece haber un perjuicio, y está siendo resarcido pecuniariamente.

Y siendo tan subjetivo el valor artístico o cultural como indicaba la Guía del Convenio de Berna, ¿cómo o quién determinaría conforme estas legislaciones la aplicación de esta limitación? En respuesta Dra. Marta Arjona, quien fuere Presidenta del Consejo Nacional del Patrimonio Cultural en Cuba, indica:

“El patrimonio cultural es inicialmente pasivo, existe como objeto, independiente del reconocimiento o no de su valor cultural, y es la comunidad la que, en un momento determinado de su desarrollo, lo selecciona, lo escoge como elemento que debe ser conservado, por valores que trascienden su uso o función primitiva. Es sólo en este acto que queda definido como bien cultural.” (Arjona, 1986).

A pesar de lo plasmado por esta maestra, y ante la necesidad práctica y transparente, ambas legislaciones reservan esta facultad a las instituciones administradoras del derecho de autor. ¿Sucedería lo mismo al determinar si se trata de patrimonio cultural conforme la legislación para esos fines?

... El patrimonio cultural es inicialmente pasivo, existe como objeto, independiente del reconocimiento o no de su valor cultural...

2. Aplicabilidad de la legislación de patrimonio cultural

En contraposición con el derecho de autor, la conservación del patrimonio cultural posee su propia regulación, en la cual se centra en la cultura y su importancia para la sociedad. Ahora bien, dado el reconocimiento del derecho a la cultura y el valor cultural de las obras producto de la creación del intelecto humano, ¿qué se entiende por cultura?

La normativa internacional que regula el patrimonio cultural se ha hecho eco de la declaración universal del derecho a la cultura, siendo reproducido prácticamente sin modificación alguna en las principales convenciones especiales, entre los que podemos mencionar y que guardan relación: Convención para la

Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (1972) y la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003).

El concepto de cultura es bastante abstracto, un tanto difícil de describir. Ha pasado de limitarse al orden político de los pueblos y la civilización, a tener matices más humanista e intelectual. Como estudiaremos a continuación, en un primer momento, el patrimonio cultural lo componían mayormente los monumentos históricos y la arquitectura. No obstante, es un concepto que se encuentra en constante evolución y que ha abarcado mucho más de estos elementos.

La Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Conflicto Armado de 1954, -con motivo a las destrucciones masivas durante la Segunda Guerra Mundial- es de los primeros tratados en definir la cultura, tomando en consideración que todos los anteriores, aunque se referían a ella, no determinaban su extensión. Esta convención define a los bienes culturales como aquellos muebles o inmuebles que tienen gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, como los monumentos de arquitectura o de historia, los campos arqueológicos, las obras de arte, los libros, y los edificios cuyo destino principal y efectivo sea contener bienes culturales. (Convención para la Protección de los Bienes Culturales en cas de Conflicto Armado, 1956) Podemos observar que, aunque no haga referencia a los bienes inmateriales, incluye como parte de la cultura soportes que contienen valor artístico y literario además de los monumentos históricos, como las obras de arte y los libros.

Poco tiempo después, se firma la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural del 1972, que define como patrimonio cultural:

“...los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos,... los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje... los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas incluidos los lugares arqueológicos... que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia” (Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

Podemos notar que, de igual modo, e incluso en menor medida, reconoce como patrimonio cultural la propiedad intelectual, pero otorgando mayor connotación a aquella expresada en la arquitectura y la construcción, incluso cuando la pintura es expresada en estas edificaciones, sin hacer referencia a obras

literarias. Lo que resulta impreciso tomando en consideración que es el principal acuerdo internacional en protección a la cultura y que la Convención que le precede es de aplicación excepcional durante conflictos armados.

Esta definición fue emulada por muchos países entre ellos la República Dominicana, siendo la que permanece aún a la fecha con escasas modificaciones, viéndose resaltada en mayor medida los elementos materiales frente a los elementos inmateriales, cualquier que fuere su forma de expresión. Aunque, observaremos que, en legislaciones accesorias, se ha tratado de rescatar una definición más moderna y abarcadora de los elementos culturales.

Una definición que a nuestro parecer ha sido más completa fue la provista por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el marco de la Declaración de México sobre las políticas culturales en el 1982:

(...) El conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), pág. 6) (El subrayado es nuestro).

Y aunque esta definición pudiera llegar a considerarse aún muy imprecisa, guarda coherencia con la naturaleza misma de este concepto, y es que no es posible delimitar todo el contenido de la cultura, pudiendo ser muy distinto según los pueblos y comunidades, las creencias, y los elementos que cada uno de ellos destacan en su identidad cultural.

Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas considera que:

“... comprende, entre otras cosas, las formas de vida, el lenguaje, la literatura escrita y oral, la música y las canciones, la comunicación no verbal, los sistemas de religión y de creencias, los ritos y las ceremonias, los deportes y juegos, los métodos de producción o la tecnología, el entorno natural y el producido por el ser humano, la comida, el vestido y la vivienda, así como las artes, costumbres y tradiciones, por los cuales individuos, grupos y comunidades expresan su humanidad y el sentido que dan a su existencia, y configuran una visión del mundo que representa su encuentro con las fuerzas externas que afectan a sus vidas. La cultura refleja y configura los valores del bienestar y la vida económica, social y política de los individuos, los grupos y las comunidades.” (UNESCO, 2010, pág. 11).

No es hasta el 2003, que se explora la “profunda interdependencia que existe entre el patrimonio cultural inmaterial y el patrimonio material cultural y natural”, a partir de la celebración de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Este tratado procura reconocer aquellos elementos que son inmateriales por su naturaleza y que no fueron previstos por la Convención del Patrimonio Cultural y Natural, a saber: los usos, representaciones, expresiones, conocimientos, artes del espectáculo, rituales, técnicas artesanales tradicionales, entre otros. No obstante, llama nuestra atención que esta convención no hace referencia como patrimonio cultural a obras individuales sino más bien a expresiones tradicionales ya pasadas de generación en generación, las llamadas expresiones tradicionales culturales, de las cuales por el paso de tiempo parecería no tener un autor conocido. Por el contrario, el artículo 3, de manera expresa indica que: *“la interpretación de la Convención no podrá afectar los derechos y obligaciones que tengan los Estados Partes en virtud de otros instrumentos internacionales relativos a los derechos de propiedad intelectual”*.

En adición, este tratado amplía en gran medida la potestad de “salvaguardia” del Estado en lo que respeta a su objetivo de estudio y normalización:

“medidas encaminadas a garantizar la viabilidad... comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión—básicamente a través de la enseñanza formal y no formal—y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos.” (el subrayado es nuestro). (Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 2003).

Partiendo del concepto de obras literarias y artísticas contenida en el Convenio de Berna, en muchos de estos elementos reconocidos como patrimonio cultural pudiera incluir *“producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión”*, no obstante, suele referirse al soporte que las contiene y no así a la ejecución derechos morales y patrimoniales reconocidos por el derecho de autor.

A pesar de imprecisión del concepto de cultura, y habiendo analizado los convenios internacionales sin arrojar resultado alguno sobre la valoración cultural de una obra en general y de una obra protegida por derecho de autor, revisemos la legislación dominicana en estos mismos propósitos. Para ello, hemos consultado la Constitución Política de la República Dominicana, la Ley 318 sobre el Patrimonio Cultural de la Nación, la Ley 41-00 Que crea la Secretaría de Estado de Cultura, y la Ley General de Archivos núm. 481-08, principales instrumentos de salvaguarda del

patrimonio cultural, y lo vemos en un orden cronológico para distinguir la evolución en la connotación del patrimonio cultural en la República Dominicana.

La Ley 318 de 1968 sobre el Patrimonio Cultural de la Nación reconoce el patrimonio artístico y documental, además del monumental, en el cual incluye estatuas, bienes muebles y piezas, testimonios escritos del pasado histórico que ameritan y requieran *“adecuada conservación y clasificación en archivos o establecimientos accesibles a la paleografía e investigadores”* (Ley 318 sobre el Patrimonio Cultural de la Nación, 1968).

... no se delimita qué se considera por pasado histórico y menos aún la definición de “testimonios escritos”...

Al preguntarnos si es objeto de esta legislación las obras protegidas por derecho de autor consideradas de patrimonio cultural, entenderíamos que no en la medida en que no se delimita qué se considera por pasado histórico y menos aún la definición de “testimonios escritos”. Además, tomando en consideración que no parece referirse a la obra sino al soporte donde dichas obras se encuentren y con la finalidad de, como lo indica en todo lo extensa de la ley, “conservación, clasificación, salvaguarda”, no así la ejecución de los derechos morales y patrimoniales reconocidos por el derecho de autor.

Por su parte, la Ley contempla la posibilidad de que bienes considerados patrimonio cultural se encuentren en manos de particulares y sean susceptibles de traslados. No obstante, establece obligaciones para permitir que el Estado conozca cuáles son y en manos de quién están aún en caso de posteriores traspasos, prohibiendo además la destrucción, daño o alteración sin consulta previa. La Ley deja una facultad abierta en manos del Poder Ejecutivo de *“tomar cuantas medidas juzgue convenientes para la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural de la Nación”*.

En otro orden, en virtud de la Constitución Dominicana vigente del momento, y sin mención particular a legislación alguna, el Dr Joaquín Balaguer, dictador, emitió el Decreto 252 del 18 mayo 1988, mediante la cual estatuyó que:

CONSIDERANDO: Que una gran cantidad de particulares posee obras literarias y objetos artísticos e históricos cuyo valor cultural es incalculable, tanto por su contenido como por la calidad de sus autores;

... es deber del Gobierno Nacional tomar cuantas medidas sean necesarias para lograr que esa riqueza artística e histórica, sea quien fuere su dueño, pase a formar

parte del patrimonio cultural de la Nación, bajo la salvaguarda del Estado, a fin de evitar su dispersión y deterioro y permitir que sea disfrutada por la presente y futuras generaciones. (Decreto núm. 252, 1988)

Por lo que, declaró de utilidad pública e interés social la adquisición por el Estado, de todas aquellas **obras literarias** y objetos artísticos e históricos en manos de particulares, que por su valor cultural sean clasificados como riqueza artística o histórica. En ese mismo sentido, se adquirió la biblioteca del historiador César Herrera, asignada al Museo de las Casas Reales (Decreto núm. 273-93, 1993) y se declaró Riqueza Histórica Nacional la biblioteca, archivo y documentos históricos del jurisconsulto Francisco J. Peynado (Decreto 334-92).

El autoritarismo y protagonismo del Presidente propio de aquellos tiempos, se ve reflejado en lo dispuesto en el artículo 3 que indica: *“en caso de no llegarse a un acuerdo amigable con los propietarios de las obras... [el Estado] realizará todos los actos y procedimientos necesarios de conformidad con las leyes y la Constitución de la República, para la adquisición de las mismas.”* Si bien, de alguna forma u otra coinciden los objetivos que permanecen a la fecha, definitivamente, para evitar vulnerar los derechos de los autores, se requieren de condiciones claras que permitan al Estado lograr el justo equilibrio entre derechos.

No obstante, somos de opinión que se refiere a los soportes y no así a los derechos de propiedad intelectual que de hecho ni siquiera le pertenecía a esas personas y mucho menos a sus causahabientes, sino que, tratándose de bibliotecas probablemente de alta riqueza cultural, llamó la atención para incluir en el patrimonio cultural en los distintos museos.

Transcurrido mucho tiempo después, la Ley 41-00 que Crea la Secretaría de Estado de Cultura, aunque no deroga la Ley 318, y cuya finalidad es la creación de la Secretaría de Estado de Cultura, hoy Ministerio de Cultura, aprovecha e instaura un “Sistema Nacional de Cultura” y reconoce conceptos más modernos de lo que corresponde la cultura, patrimonio cultural, la política y desarrollo cultural, vida cultural, identidad cultural; incluso incluye el concepto de “creador”, y contiene disposiciones neurálgicas para el estudio que realizamos.

De esta forma el concepto de cultura en esta Ley hace referencia a las artes y letras, una definición muy similar a la dada por la UNESCO en el marco de la Declaración de México sobre las Políticas Culturales de 1982, transcrito ut supra. Por su parte, en el concepto de patrimonio cultural, incluye bienes, valores y símbolos, tanto tangibles como intangibles, y hace una numeración más que de los bienes o elementos materiales o inmateriales, del valor que representen por especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, lingüístico, sonoro, musical,

audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, por mencionar los más relacionados al objeto de protección del derecho de autor.

Se refiere al “creador” “como cualquier persona o grupo de personas generadoras de bienes y productos culturales, a partir de la imaginación, la sensibilidad, el pensamiento y la creatividad.” Por vida cultural se refiere al “conjunto de prácticas y actitudes que tienen incidencia sobre la capacidad de los seres humanos para expresarse, situarse en el mundo, crear su medio y comunicarse con otras culturas.” (Ley 41-00 que Crea la Secretaría de Estado de Cultura, 2000) Aunque estas definiciones no nos aporten demasiado para el análisis por lo abstracto que podría resultar -más aún al concepto de cultura-, resulta relevante en la medida en que ha sido el término empleado para definir el derecho de la cultura como un derecho humano.

... la Ley 41-00 hace un reconocimiento a ambos derechos: el derecho a la cultura, como el derecho de autor...

De esta manera, la Ley 41-00 hace un reconocimiento a ambos derechos: el derecho a la cultura, como el derecho de autor. Pero, a diferencia de la Ley 138, incluye como “obligación primordial” del Estado: valorar, rescatar y difundir el patrimonio cultural de la nación”, cuya labor en la formulación de política cultural será realizada tomando en cuenta a los creadores. (Arts. 2, numerales 8 y 13, Ley 41-00). Es así como, en aplicación e interpretación de esta ley, por sentencia TC/0758/17, del 7 de diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional suspendió la ejecución de la ordenanza dictada por el tribunal de La Vega, que había suspendido la celebración del famoso carnaval de La Vega, indicando que:

k. ... es necesario verificar en su verdadera dimensión los derechos fundamentales envueltos..., ya que hablamos de derechos colectivos relativos a todos los dominicanos, como es el derecho a la preservación del patrimonio cultural...;

l. ... el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la protección y conservación del patrimonio cultural de la nación.

m. ... es una obligación del Estado conservar el desarrollo y montaje del carnaval vegano, ya que este evento cultural tiene un alcance no sólo nacional, sino también internacional, y su limitación afecta los derechos colectivos de todos los dominicanos, así como de todos los extranjeros que se dan cita en dicha actividad. (Sentencia TC/0758/17 Sobre Carnaval de la Vega, 2017, págs. 19, 20).

Finalmente, la Ley General de Archivos núm. 481-08 crea el Archivo General de la Nación para la *“reunión, organización y preservación del patrimonio documental producto de la gestión del Estado y de la acción privada”*, para facilitar el acceso a informaciones políticas, administrativas, jurídicas e históricas, por lo que incluye tanto archivos públicos como privados en la medida en que cumpla con el propósito indicado. Esta Ley circunscribe su ámbito de aplicación a los archivos privados incorporados al Sistema Nacional de Archivos por formar parte del acervo cultural dominicano (art.3, párrafo II). El Archivo General de la Nación, órgano administrador, “sin perjuicio de los derechos de propiedad que subsistan sobre los mismos”, puede solicitar al Poder Ejecutivo la declaración de interés cultural y patrimonial de los fondos documentales privados de carácter histórico (art.42 (Ley General de Archivos núm. 481-08, 2008)).

... Aunque la legislación no se refiere a “obra” sino a archivos, cabe la duda si, para los fines de aplicación de esta legislación, en tanto se refiera a documentos de alto valor histórico, científico y cultural, estaría dentro de su ámbito de aplicación aún cuando los derechos de autor se encuentren vigentes...

Por patrimonio documental se refiere a los bienes reunidos en los archivos que se declaren integrantes del Sistema Nacional de Archivos (SNA). Además de determinar cuáles documentos públicos integra el SNA, determina que el órgano administrador debe *“estimular la organización, conservación y consulta de los archivos históricos privados de interés económico, social, técnico, científico y cultural, así como su incorporación al SNA.”* (Art. 40) Y aunque permite que archivos relevantes se mantengan en manos privadas a través de un Registro de Archivos Privados en el SNA, establece que:

ARTÍCULO 42. Declaración de Interés Cultural de Documentos Privados. El AGN, sin perjuicio de los derechos de propiedad que subsistan sobre los mismos, puede solicitar al Poder Ejecutivo la declaración de interés cultural y patrimonial de los fondos documentales privados de carácter histórico.

Párrafo. Los fondos declarados de interés cultural y patrimonial, pasan a formar parte del patrimonio documental dominicano, por lo que el acceso a ellos está sujeto a regulaciones por parte del AGN, respetando las potestades de los propietarios.

Aunque la legislación no se refiere a “obra” sino a archivos, cabe la duda si, para los fines de aplicación de esta legislación, en tanto se refiera a documentos de

alto valor histórico, científico y cultural, estaría dentro de su ámbito de aplicación aún cuando los derechos de autor se encuentren vigentes. Pero nos cuestionamos, ¿Cuántos documentos pudieren tener valor cultural sin tratarse de obras originales? ¿Se referirían a las expresiones tradicionales culturales que no competen a un individuo como autor? Por igual si el hecho de que subsistan los “derechos de propiedad” se referiría a la simple posición de documentos (no obras originales) o incluso de obras pero solo respecto a la propiedad del soporte físico en tanto bien mueble, no así del ejercicio de los derechos patrimoniales reconocidos al autor. Tomando además en consideración que indica en el mismo apartado que *“Las radiodifusoras y televisoras privadas deben permitir que el AGN realice copia de los documentales u otros programas que hayan difundido con un contenido de noticia, información, política, cultura, ciencia y tecnología; siempre que esto no violente las disposiciones relativas a la propiedad intelectual de conformidad con la normativa vigente en el país”*, en cuyo caso sí toma en consideración la legislación de derecho de autor aunque de forma confusa.

Conclusión

Definitivamente el derecho a la cultura es el “hijo pródigo de los derechos humanos”, que se ve comúnmente acéfalo o a la merced de aquellos que, de buena fe y por amor al arte, deseen colaborar en el engrosamiento de la identidad cultural de su comunidad.

... La interpretación de las leyes en materia de patrimonio cultural nos muestra que se refieren a obras de dominio público y/o al soporte material que contiene las obras, no así a los derechos patrimoniales del titular de la obra que incluiría la reproducción, comunicación al público, distribución, entre otros...

La interpretación de las leyes en materia de patrimonio cultural nos muestra que se refieren a obras de dominio público y/o al soporte material que contiene las obras, no así a los derechos patrimoniales del titular de la obra que incluiría la reproducción, comunicación al público, distribución, entre otros. Por lo que esta legislación no contempla aquellas obras que podrían encontrarse aún protegidas por el derecho de autor, a pesar de su valor cultural. Mientras, la legislación en materia de derecho de autor no hace alusión a la cultura, aunque podrían extenderse las limitaciones concebidas para la educación y la investigación, en los casos que aplique, lo cual, a nuestro entender, no honra la plena ejecución del derecho a la cultura.

Ciertamente, aunque el concepto de cultura se encuentre en constante evolución, la indeterminación de sus elementos y lo subjetivo de la valoración cultural de las obras, nos parece provoca muchas circunstancias o situaciones de vulneración de derechos humanos individuales como el derecho de propiedad en general y de manera particular el derecho de autor. Siendo así, se explica por qué ser excesivamente cauto en las limitaciones a trazar al derecho de autor, aunque vaya en detrimento del derecho colectivo. Además de que, se partía de la premisa romántica de que sus herederos se beneficiaran del producto de la obra intelectual de su causahabiente *“al mismo tiempo que perpetúan su recuerdo”* (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1978, pág. 51), lo cual lamentablemente no siempre ocurre.

Durante las rondas de revisión del Convenio de Berna, se entendió que el plazo mínimo de 50 años de protección a partir del fallecimiento del autor, contemplado en el artículo 7, constituía un *“justo equilibrio entre la preservación de los derechos patrimoniales reconocidos al autor y la necesidad de la sociedad de tener acceso a las expresiones de una cultura cuyos aspectos perdurarán más allá de los límites de ciertos éxitos pasajeros.”* (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1978, pág. 52) Aunque coincidimos la importancia de la duración de los derechos tomando en consideración el largo espacio que suele requerir un creador para verse retribuido de manera suficiente, entendemos pertinente la limitación concebida por República Dominicana y México sobre la declaratoria de obras de necesidad pública, aunque observamos que la primera se encuentra totalmente restringida a la enseñanza, siendo la segunda mejor articulada para los fines requeridos. No obstante, luego del análisis realizado, a nuestra opinión se mantiene una brecha en la que el derecho funge como una barrera en favor de los pocos para lograr restringir el acceso a las obras protegidas por derecho de autor y se desvirtúa el objetivo de estos.

Sugerimos profundizar en la cancelación de la transmisión del *“Chavo del 8”* después de 47 años de transmisión ininterrumpida, y apenas 6 años de fallecido su creador y productor, por las partes, Televisa y la familia Bolaños, no haber arribado a un acuerdo sobre los derechos de autor, que, aunque se le imputa a la cadena televisiva, no ha sido claro los motivos de la toma de decisión. O el caso en la República Dominicana respecto de la obra *“Memorias de una dama”* de Santiago Roncagliolo, inspirada en la vida de Amadeo Barletta y el conflicto de sus hijos por una fortuna millonaria, cuyos herederos lograron vitar su publicación en el país por tratarse supuestamente de una obra por encargo en virtud de las memorias de doña Nelía Barletta Ricart, por lo que los derechos patrimoniales le correspondían a estos y no a Roncagliolo.

Concluimos que cabe revisar las limitaciones y excepciones reconocidas hasta el momento y, sin ánimos de causar un injustificado detrimento al autor, al menos nos cercioremos de que aquellas obras de gran relevancia para un país, no queden sujetos al capricho de unos pocos.



Bibliografía

- Antequera Parilli, R. (2001). *Manual para la enseñanza virtual del Derecho de Autor y los Derechos Conexos* (1ra ed., Vol. I). Santo Domingo: Escuela Nacional de la Judicatura.
- Arévalo Álvarez, L. E. (1997). *El concepto jurídico y la génesis de los derechos humanos*. México, D.F.: Lupus Magister.
- Arjona, M. (1986). *Patrimonio, Cultura e Identidad*. La Habana: Editorial Letras Cubanas.
- Constitución Política de la República Dominicana. (26 de enero de 2105). Santo Domingo.
- Convención para la Protección de los Bienes Culturales en cas de Conflicto Armado. (1956). La Haya.
- Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. (2003).
- *Declaración Universal de Derechos Humanos*. (10 diciembre de 1948).
- Decreto núm. 252. (1988). Santo Domingo.
- Decreto núm. 273-93. (1993). Santo Domingo.
- Ley 318 sobre el Patrimonio Cultural de la Nación. (1968). Santo Domingo.
- Ley 41-00 que Crea la Secretaría de Estado de Cultura. (2000). Santo Domingo.
- Ley Federal del Derecho de Autor. (s.f.). México.
- Ley General de Archivos núm. 481-08. (2008). Santo Domingo.
- Monroy Rodríguez, J. C. (2009). *Estudio sobre las limitaciones o excepciones al derecho de autor y los derechos conexos en beneficio de la actividades educativas y de investigación en América Latina y El Caribe*. Ginebra: OMPI.
- OMPI. (1971). *Records of the Intellectual Property Conference of Stockholm 1967* (Vol. II). Ginebra: OMPI.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (1982). Declaración de México sobre las políticas culturales, conferencia mundial. (pág. 6). México, D.F.: UNESCO.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (1978). *Guía del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas*. Ginebra: Publicación OMPI.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.). *Reseña histórica de la OMPI*. Recuperado el 16 de Junio de 2021, de OMPI: <https://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html>
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (1966).
- Ricketson, S. (2003). *Las limitaciones y Excepciones relativas al derecho de autor y a los derechos conexos en el entorno digital*. Ginebra: OMPI.

- Sentencia TC/0758/17 Sobre Carnaval de la Vega, Expediente núm. TC-07- (Tribunal Constitucional 7 de diciembre de 2017).
- UNESCO. (2010). *Derechos culturales. Documentos básicos de Naciones Unidas*. (M. Maraña, Ed.) Bilbao: Centro UNESCO del País Vasco.
- United States – Section 110(5), WT/DS160/ARB25/1 (Dispute Settlement Body and the TRIPS Council 9 de noviembre de 2001).



Actividad inventiva (novedad intrínseca)

*Diego Chijane**
*Matías Cikato***

I. Conceptualización

II. Novedad y actividad inventiva

III. Juicio de originalidad

1. Preliminar
2. Etapas del juicio de originalidad
 - a. Identificación del estado de la técnica
 - b. El estado de la técnica relevante
 - c. Experto en la materia
 - d. Índices de evidencia y no evidencia
 - e. Directivas en el sistema estadounidense
 - f. Directivas del sistema comunitario europeo
 - g. El rol de los consultores
 - h. Actividad inventiva y doctrina de los equivalentes

Bibliografía



* **Diego Chijane.** Escribano Público, Universidad de la República (Udelar), Cikato Abogados, diego.chijane@cikato.com.uy, Uruguay.



** **Matías Cikato.** Abogado, Universidad de Montevideo, Cikato Abogados, matias.cikato@cikato.com.uy, Uruguay.

Resumen

Para que una solución técnica pueda ampararse en una patente no basta con que sea novedosa. Se requiere que la regla técnica que desvela la invención signifique un salto cualitativo, tenga cierta originalidad y posea calidad intelectual. La invención no debe ser algo que pueda ser fácilmente obtenible por un experto medio en la materia partiendo de sus conocimientos técnicos. Sólo si se cumplen estos requisitos podemos decir que el sistema de patentes cumple con el fin de promover e impulsar el desarrollo de la técnica en beneficio de la humanidad.

Palabras clave: Actividad inventiva, novedad, experto en la materia, juicio de originalidad.

Abstract

For a technical solution to be covered by a patent, it is not enough that it be novel. The technical rule that reveals the invention is required to signify a qualitative leap, have a certain originality and possess intellectual quality. The invention should not be something that can be easily obtained by an average person skilled in the art based on their technical knowledge. Only if these requirements are met can we say that the patent system complies with the purpose of promoting and promoting the development of the technique for the benefit of humanity.

Keywords: *Inventive activity, novelty, subject matter expert, originality judgment.*

I. Conceptualización

La apreciación de la actividad inventiva es subsidiaria a la concurrencia de la novedad.

De este modo, la falta de novedad conllevará la inexistencia de actividad inventiva a los efectos de la patentabilidad, pero las realizaciones novedosas pueden ser o no inventivas¹.

Cada sistema de patentes tiene que decidir cuándo una mejora de la técnica es trivial o una invención patentable. En un sistema perfecto, sólo los verdaderos inventos en lugar de mejoras insignificantes serían patentables, favoreciendo el mejoramiento de la tecnología a través de incentivos económicos a los inventores que crean nuevos productos valiosos². Para que la solución técnica pueda ampararse en una patente no basta con que sea novedosa, debe tener cierta originalidad, cierta calidad intelectual y debe significar un salto cualitativo entendido como que la regla técnica que desvela la invención no pueda ser obtenida por un experto medio en la materia partiendo de sus conocimientos técnicos³, como dice la LP debe presentar determinado mérito. De este modo, se cumpliría el fundamento del sistema de patentes, a saber: promover e impulsar el desarrollo de la técnica en beneficio de la humanidad⁴.

El requisito de la originalidad, es cristalizado cuando la invención para una persona experta media del ramo no resulta en modo evidente del estado de la técnica⁵. Este concepto es adoptado de modo explícito por la Decisión 486 de la Comunidad Andina, indicando su artículo 18 "Se considerará que una invención tiene

1. Moody, Andrew, "Patently Obvious: A Dual Standard Solution to the Diverging Needs of the Information Technology and Pharmaceutical Patent Industries", en *Golden Gate U. L. Rev.* 2008, p. 72.
2. Lunney, Glynn, "E-Obviousness", en *Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev.* 2000, p. 363. Minssen, Timo, "The U.S. Examination of Nonobviousness After *KSR v. Teleflex* with Special Emphasis on DNA-Related Inventions", en *IIC* 2008, p. 886.
3. O'Brien, Michael - Molina, Idonah, "Using Signal Theory to Determine Nonobviousness of Inventions", en *J. Intell. Prop. L.* 2016, p. 241. Christopher, Cotropia, "Predictability and Nonobviousness in Patent Law After *KSR*", *Michigan T.T. Law Review* 2014, p. 395. Sutter, Kurt, "Der bundesgerichtliche Begriff des Erfindersischen", en *sic!* 2004, p. 477. Peral, David, "Nulidad de patente europea sobre formulaciones de liberación sostenida por falta de actividad inventiva", en *ADI* 2016-2017, p. 420. Rogers, Douglas, "Federal Circuit's Obviousness Test For New Pharmaceutical Compounds: Gobbledygook?", en *Chi. -Kent J. Intell. Prop.* 2014, p. 57. Maresca, Giovanni, "Il requisito dell'attività inventiva nella legge di riforma", en *Riv.Dir.Ind.* 1983, p. 444.
4. Botana Agra, Manuel, "Invención y patente", en AA.VV. *Manual de la Propiedad Industrial* AA.VV., Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, Sao Paulo, 2013, p. 128. Moody, Andrew, "Patently Obvious: A Dual Standard Solution to the Diverging Needs of the Information Technology and Pharmaceutical Patent Industries", en *Golden Gate U. L. Rev.* 2008, p. 71.
5. Ponce, Alejandro, "El análisis pericial de novedad y nivel inventivo en patentes", en *DI* 14, 2008, p. 82. Schickedanz, Willi, "Die rückschauende Betrachtung bei der Beurteilung der erfindersischen Tätigkeit", en *GRUR* 2001, p. 459. Acquafredda, Vincenzo, "L'altezza inventiva tra il giudizio di non evidenza e la C.T.U." en *Dir.Ind.* 2003, p. 415. Schmidt-Szalewski, Joanna, "Nonobviousness as a Requirement of Patentability in French Law", en *IIC* 1992, p. 725. Jandoli, Vincenzo, "L'exame dell'altezza inventiva", en *Riv.Dir.Ind.* 2003, pp. 281 ss.

nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

Aunque al fin la atribución de la actividad inventiva a una invención reposa en un juicio de valor, con el componente subjetivo que ello entraña, el legislador se esfuerza por condicionarlo a la concurrencia de factores más o menos objetivos. Es así que también se recurre *per relationem* al estado de la técnica para poder confrontar la actividad inventiva y tomando por base a un experto en la materia. Son así, dos piezas claves, el estado de la técnica y el experto en la materia para objetivar y determinar si una invención cumple el requisito legal⁶.

... por no evidente se tendrá aquello que sólo se puede deducir tras un proceso intelectual más o menos dificultoso y complejo, que exige una actividad de reflexión y raciocinio por parte del experto de la materia que excede lo rutinario...

También se recurre al concepto de *evidencia*, como algo elemental, obvio, simple, manifiesto, que basta poseer unos conocimientos normales en el sector técnico para inferir del estado de la técnica, con un mínimo de esfuerzo intelectual, en cambio, por no evidente se tendrá aquello que sólo se puede deducir tras un proceso intelectual más o menos dificultoso y complejo, que exige una actividad de reflexión y raciocinio por parte del experto de la materia que excede lo rutinario⁷.

... Ese salto cualitativo no debe implicar un resultado genial, solo debe ser nuevo, no deducible lógicamente del estado de la técnica, aportando un progreso, una mejora, aunque sea de modesto valor...

Representa la línea de confines entre lo que pertenece al devenir normal de cualquier sector, realizable por cualquier experto del ramo, entonces no tutelable por patente, y aquello que es fruto de una idea que supera las normales perspectivas de la evolución del sector. Ese salto cualitativo no debe implicar un resultado genial, solo debe ser nuevo, no deducible lógicamente del estado de la técnica, aportando un progreso, una mejora, aunque sea de modesto valor.

6. Kulhavy, Sava, “Vergleich der Methoden zur Prüfung von Erfindungen”, en *sic!* 2008, p. 69. Botana Agra, Manuel, “Invención y patente”, en AA.VV. *Manual de la Propiedad Industrial* AA.VV., Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, Sao Paulo, 2013, p. 130.

7. Botana Agra, M., “Invención y patente”, cit. p. 133.

La novedad intrínseca de la invención no es un requisito de originalidad en grado absoluto respecto a cualquier precedente conocimiento, siendo suficiente que implique nuevas aplicaciones o nuevos usos de elementos ya conocidos, asociándolos o coordinándolos para obtener un resultado industrial novedoso y económicamente útil.

Así pues, podríamos ejemplificar con nuevas formas cristalinas de medicamentos, que permitan dotar de propiedades diversas a la molécula ya existente⁸. El estado de la técnica representa un patrimonio móvil, en continuo progreso acrecentándose por nuevas innovaciones que cotidianamente se realizan por los operadores de los diversos sectores⁹.

En definitiva, la patentabilidad en materia de altura inventiva debe valorarse a partir de dos elementos, uno objetivo (el estado de la técnica) y otro subjetivo (experto en la materia)¹⁰.

II. Novedad y actividad inventiva

La actividad inventiva solo se valorará una vez superado el paso previo de la novedad. En virtud de la novedad debe analizarse si la invención ya se encontraba descrita en sus características esenciales en el estado de la técnica anterior. Al analizar la actividad inventiva el examinador se cuestionará si un experto en la materia, partiendo de lo descrito anteriormente y de sus propios conocimientos, es capaz de obtener el mismo resultado de manera evidente, sin aplicar su ingenio¹¹.

Si bien novedad y altura inventiva implican un análisis *per relationem* con el estado de la técnica, en la novedad el técnico medio coteja la invención con las anterioridades existentes dentro de aquélla, cada una por separado, mientras que para el nivel inventivo se exige deba partir del conocimiento que tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos ha podido no producirse la invención¹².

En sistemas comparados al analizarse la novedad, en el estado de la técnica se comprenden las solicitudes en trámite en el país que fueren publicadas, en cambio se excluyen al analizarse la actividad inventiva. Se indica que la inclusión

8. Pifferi, Giorgio - Bianchetti, Giuseppe, "Farmaci polimofi e loro brevettazione", en *Dir. Ind.* 2006, pp. 105 ss.

9. Vanzetti, Adriano, - Di Cataldo, Vincenzo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 341.

10. Ponce, Alejandro, "El análisis pericial de novedad y nivel inventivo en patentes", en *DI* 14, 2008, p. 83. Merino Baylos, P., "Inventiones patentables y aplicación industrial", cit. p. 78.

11. Blumer, F., "Schutzbereich und Stand der Technik...", cit. p. 4.

12. Ponce, Alejandro, "El análisis pericial de novedad y nivel inventivo en patentes", en *DI* 14, 2008, pp. 83-84.

resulta justificada para evitar el doble patentamiento (novedad)¹³, sea que dos sujetos presenten la misma solicitud o que un mismo titular pretenda alargar la vigencia de su primera patente¹⁴, pero no así en materia de actividad inventiva, pues no pudiendo accederse a las solicitudes a la fecha de presentarse la invención, el experto en la materia no deberá considerarlas.

En el sistema estadounidense la actividad inventiva se analiza objetivamente, no siendo relevante si el inventor conocía o no el estado de la técnica¹⁵. En cuanto a nuestro sistema refiere, el concepto de estado de la técnica es coincidente en materia de novedad como en sede de actividad inventiva.

III. Juicio de la originalidad

1. Preliminar

La dificultad en la aplicación de este requisito radica en que el conocimiento ex post adquirido por el examinador una vez que accede al material de la patente, puede generar un análisis retrospectivo subconsciente¹⁶. Esto es, una vez que el examinador realiza la valoración de actividad inventiva, puede varios años después llegar a la misma conclusión que el inventor, sin embargo, al realizarse la invención a nadie se le había ocurrido la solución técnica¹⁷. Especialmente en las invenciones de combinación de elementos individuales conocidos se genera el peligro de armar posteriormente la invención como un rompecabezas. El juicio de originalidad debe hacerse ex ante y no ex post, es decir, debe proyectarse retrospectivamente, en el momento de la realización de la idea inventiva tomando en consideración solo los conocimientos técnicos a dicha fecha, eliminando de la mente los conocimientos adquiridos con posterioridad. Por lo tanto, no debe cometerse el error de considerar evidente lo que, evaluado *ex ante*, no era tal. Es posible, que una invención a veces posea el requisito de originalidad cuando toma

-
13. Gesthuysen, Hans "Das Patenthindernis der älteren, jedoch nachveröffentlichten Patentanmeldung", en *GRUR* 1993, p. 205. Tilmann, Winfried, "Validity of Selective Product Claims Venice Conferences III and *Lundbeck and Olanzapin*", en *IIC* 2010, p. 151. Palmela, Vitor, "Consideracoes sobre a novidade e a atividade inventiva nos modelos de utilidade (em especial a luz do CPI português)", en *ADI* 37, 2016-2017, p. 190. Cueto, A., "Novedad y actividad inventiva", cit. p. 86.
 14. Kazhdan, Daniel "Obviousness-Type Double Patenting: Why it Exists and When it Applies", en *Akron Law Review* 2019, p. 1018.
 15. Oriol, Ramón, *La actividad inventiva como requisito de patentabilidad*, Universitat de Barcelona, Tesis doctoral, 2015, p. 149.
 16. Minssen, Timo, "The U.S. Examination of Nonobviousness After *KSR v. Teleflex* with Special Emphasis on DNA-Related Inventions", en *IIC* 2008, p. 888. Merino Baylos, P., "Invenciones patentables y aplicación industrial", cit. p. 79. Lunney, Glynn, "E-Obviousness", en *Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev.* 2000, p. 363.
 17. Bensadon, Martín - Sánchez, Ignacio, "Criterios de patentabilidad en el ambito químico-farmacéutico: un análisis comparativo", en *DI* 14, 2008, p. 35.

la forma de una nueva solución que, considerada *a posteriori*, parece simple o incluso banal.

La evaluación *ex ante* debe constituir una regla esencial al evaluar la originalidad de la invención, aunque no es fácil deshacerse por completo del legado de conocimiento adquirido después de la solicitud de patente y abstraerse hasta el punto de hacer un “salto en el pasado” prodrómico a un juicio sin evidencia¹⁸.

2. Etapas del juicio de originalidad

a. Identificación del sector de la técnica

Primariamente se debe identificar el sector pertinente de la invención, mediante el examen de sus reivindicaciones, a tales efectos deben adoptarse las reglas generales de interpretación de reivindicaciones, buscando determinar el área exclusiva reservada al invento que cumple con el requisito de expansión de la frontera técnica que justifica el otorgamiento de patentes¹⁹. Las reivindicaciones deben interpretarse a la luz de los elementos disponibles para la autoridad de aplicación al momento de expedirse sobre el patentamiento.

No se puede reclamar se identifique un solo y único sector, de hecho, es común que una invención sea el resultado de una investigación realizada por grupos de investigación interdisciplinarios, es decir, por investigadores de diferentes sectores²⁰. Así pues, en el área de la ingeniería genética, intervendrán biólogos, bioquímicos o normalmente un grupo de investigación²¹.

En tales casos, el sector pertinente, a los fines de la investigación de la actividad inventiva, resultará de la combinación en lugar de la elección de uno solo de ellos, lo que conduciría, en cambio, a un análisis ya mutilado. Si la invención se refiere a un nuevo sector, se considera necesario referirse al conocimiento del sector que tiene más afinidad con el de la nueva invención. Cabe señalar que la operación para identificar el sector pertinente a la invención siempre debe estar anclada a un momento histórico específico, ya que la evolución de las técnicas provoca cambios continuos, haciendo que los sectores anteriormente distantes se acerquen y haciendo a sectores previamente cercanos, distantes.

18. Acquafredda, Vincenzo, “L’altezza inventiva tra il giudizio di non evidenza e la C.T.U.” en *Dir.Ind.* 2003, p. 418.

19. Jestaedt, Bernhard, “Die erfinderische Tätigkeit in der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs”, en *GRUR* 2001, p. 939. Cabanellas, Guillermo, *Derecho de las patentes de invención*, T. I, Heliasta, Buenos Aires, 2001, p 754.

20. Mathély, Paul, *Le Droit Européen des Brevets d’Invention*, Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, Paris, 1978, p. 229.

21. Vossius, Volker, “Die Beurteilung der Patentfähigkeit von Erfindungen auf dem Gebiet der Biotechnologie”, *GRUR* 1993, p. 344.

b. El estado de la técnica relevante

En principio, en el contexto de la actividad inventiva debe acogerse el mismo concepto de estado de la técnica formulado para la novedad²². Entonces, comprende el patrimonio de conocimientos adquiridos y potencialmente conocidos por todos los operadores del sector. Como se observa, se trata de una entidad dinámica, destinada a crecer de continuo con las innovaciones realizadas en determinado campo, siendo accesible en el territorio del Estado o en el exterior.

El estado de la técnica relevante comprende todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente se ha hecho accesible al público en Uruguay o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio²³.

En el examen de la actividad inventiva se ha de contemplar el estado de la técnica en su conjunto, como un todo. Debe entonces combinarse y coordinarse los diversos conocimientos en él comprendidos. A diferencia del examen de novedad, en cuyo marco la invención se compara por separado con una única anterioridad integrante del estado de la técnica, la actividad inventiva debe examinarse comparando la invención con el conjunto de anterioridades integrantes del estado de la técnica, puesto que los conocimientos normales del experto en la materia proceden de los diversos y múltiples campos que lo comprenden²⁴.

Podrá como se expresó, combinarse la divulgación de dos o más documentos o sus partes, pero sólo donde tal combinación habría sido obvia para la persona normalmente versada en la materia a la fecha efectiva para la reivindicación en examen²⁵.

Al evaluarse si ha resultado obvia o no la combinación, deberá considerarse si el contenido de los documentos es tal que resulta probable o no que una persona versada en la materia pudiera haberlos combinado cuando enfrentó el problema técnico.

Si dos descripciones consideradas como un todo no hubieran sido en la práctica combinadas debido a la incompatibilidad que presentan con las características esenciales de la invención, su combinación no resultaría obvia. También existirá obviedad cuando un documento remite de modo inequívoco a otro²⁶.

22. Kulhavy, Sava, "Durchschnittsfachmann, Fachmann, oder doch kein Fachmann?", en *sic!* 2011, p. 223.

23. Botana Agra, M., "Invención y patente", cit. p. 130.

24. *Ibidem.* p.131.

25. Bensadon, Martín - Sánchez, Ignacio, "Criterios de patentabilidad en el ámbito químico-farmacéutico: un análisis comparativo", en *DI* 14, 2008, pp. 37-38.

26. *Ibidem.* p. 38.

El concepto de estado de la técnica, en principio, es idéntico al observado en materia de novedad. En consecuencia, comprende todo lo que antes de la fecha de presentación se ha hecho accesible al público en Uruguay o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio²⁷. Ahora bien, en sistemas comparados, no se deberán tomar en consideración las solicitudes de patentes. Esta exclusión se justifica en que, a los efectos del examen de la actividad inventiva, no se plantea, como en materia de novedad, el riesgo de concesión de doble patente sobre la misma invención.

... El concepto de estado de la técnica, en principio, es idéntico al observado en materia de novedad...

c. Experto en la materia

Después de identificar el sector relevante, se puede delinear el técnico promedio, siendo un modelo ideal, abstracto, quien informará el juicio de evidencia como una persona experta en la técnica, al momento de presentarse la solicitud de patente, analizando la existencia o no del requisito de la actividad inventiva²⁸. De este modo se pretende reducir la inevitable carga subjetiva que encierra el análisis de la obiedad o evidencia de una invención²⁹. No existe una especificación normativa del concepto de técnico promedio, ya que falta una definición precisa de sus características.

De hecho, la figura del experto debe concebirse como una abstracción, el resultado de una síntesis de características intelectuales y profesionales, atribuible al promedio de técnicos que operan en un sector determinado. El técnico promedio es el sujeto experimentado, capaz de llevar a cabo una actividad de reelaboración, dado que, para evaluar la originalidad de una invención, esta última debe compararse con la anterioridad considerada como un todo, como si fuera un mosaico³⁰.

27. Botana Agra, M., "Invención y patente", cit. p. 130.

28. Jestaedt, Bernhard, "Die erfinderische Tätigkeit in der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs", en *GRUR* 2001, p. 941. Abriani, N., - Cottino, G., "I brevetti per invenzione e per modello", cit. p. 182. Ehlers, Jochen - Haft, Jochen - Königer, Karsten, "Der Durchschnittsfachmann im Zusammenhang mit dem Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit im Patentrecht (Q213)", en *GrurInt.* 2010 p. 815.

29. Field, T., "Obviousness as Fact...", cit. p. 559. Bianchetti, Giuseppe - Pifferi, Giorgio, "Il requisito evanescente dell'attività inventiva delle invenzioni chimiche e biotecnologiche", en *Dir.Ind.* 2000, p. 10. Merino Baylos, P., "Invenciones patentables y aplicación industrial", cit. p. 79. Miem. *Guía de procedimiento y examen de solicitudes de patente de invención...*, cit. p. 69.

30. Field, T., "Obviousness as Fact...", cit. p. 584. Jestaedt, Bernhard, "Die erfinderische Tätigkeit in der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs", en *GRUR* 2001, p. 941. Rus, Elena, "Las herramientas para la determinación de la altura inventiva en las patentes", en *ADI* 2013-2014, p. 557. Bensadon, Martín - Sánchez, Ignacio, "Criterios de patentabilidad en el ámbito químico-farmacéutico: un análisis comparativo", en *DI* 14, 2008, p. 32.

En términos generales, el experto en la materia es una persona con una formación, capacidad y conocimientos normales, propios de su profesión o actividad ordinaria, se trata de un sujeto laborioso y afanoso por estar al día en lo fundamental y básico de su profesión. Además, en principio debe suponerse que ha tenido acceso a todo lo que contiene el estado de la técnica relevante en especial, los documentos mencionados en el informe sobre el estado de la técnica³¹. Deben tenerse presente los operadores del sector en el territorio nacional, no se requiere una perspectiva mundial³². El experto en la materia debe ser considerado como una persona que no utiliza su capacidad para inventar, sino que tiene competencias normales y es capaz de utilizar la lógica y la razón sobre la base de sus conocimientos y experiencia para resolver problemas técnicos³³.

... El experto en la materia debe ser considerado como una persona que no utiliza su capacidad para inventar, sino que tiene competencias normales y es capaz de utilizar la lógica y la razón sobre la base de sus conocimientos y experiencia para resolver problemas técnicos...

Hay que considerar hay una creciente despersonalización de la ciencia, por lo que el inventor es casi siempre un técnico promedio, o más bien un equipo de técnicos promedio, ya que el genio científico, a pesar de la expansión de la investigación, está en proceso de desaparición progresiva³⁴.

El consultor técnico no tiene que evaluar la presencia de la actividad inventiva, adoptándose a sí mismo como un modelo técnico promedio para informar el juicio no evidente. Si esto sucediera, de hecho, uno podría incurrir fácilmente en el peligro y, por lo tanto, en el grave error de no garantizar una investigación realizada *ex ante*.

El experto es un modelo artificial que no debe poseer capacidad inventiva, debe valorar el grado de evidencia, pero sin realizar ninguna aportación personal. El

31. Botana Agra, M., "Invención y patente", cit. p. 132.

32. Vanzetti, A., – Di Cataldo, V., *Manuale di diritto industriale*, cit. p. 343.

33. Miem. *Guía de procedimiento y examen de solicitudes de patente de invención...*, cit. p. 69. Durie, Daralyn, - Lemley, Mark, "A Realistic Approach to the Obviousness of Inventions, en *Wm. & Mary L. Rev.* 2008, p. 993.

34. Koch, Ingwer, "Das Merkmal der erfinderischen Tätigkeit als Korrektiv des Patentrechts", en *GRURInt.* 2008, p. 669. Casaburi, Geremia, "Appunti sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale sulle biotecnologie", en *Dir.Ind.* 2003, p. 37. Bianchetti, Giuseppe - Pifferi, Giorgio, "Il requisito evanescente dell'attività inventiva delle invenzioni chimiche e biotecnologiche", en *Dir.Ind.* 2000, p. 10. Ehlers, Jochen - Haft, Jochen – Königer, Karsten, "Der Durchschnittsfachmann im Zusammenhang mit dem Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit im Patentrecht (Q213)", en *GRURInt.* 2010 p. 815.

experto debe ser un documentalista, valorando los elementos existentes en el estado de la técnica, los compara con la invención, cualquier valoración no contrastada será una opinión personal, y como tal, irrelevante en el juicio de originalidad.

El experto, para evaluar la originalidad deberá recurrir al conocimiento general común y el conocimiento mejorado que consiste en la mayoría de los libros de texto (antiguos y nuevos) también deben tenerse en cuenta la literatura de patentes (al menos todas las patentes publicadas por los principales sistemas de patentes) y artículos de la literatura técnica. Básicamente, se refiere a todo lo que el técnico de la rama, sobre la base de sus habilidades profesionales, buscaría, excluyéndose una tesis de grado en una universidad distante, o una publicación no destinada al experto.

En cuanto a los conocimientos que se le exigirán al experto serán absolutos en la materia versada y generales en relación a otros sectores tecnológicos, donde los conocimientos del experto irán disminuyendo en la medida en que más se aleje de su propio sector. A partir de esos conocimientos el experto deberá concluir si el objeto de la invención se desprendía de modo evidente del estado de la técnica en la fecha de solicitud de la patente. En el concepto de modo evidente, ha de entenderse si en poco tiempo y de un simple pasaje mental hubiera deducido la idea inventiva³⁵.

d. Índices de evidencia y de no evidencia

El juicio de no evidencia de la invención debe basarse en datos fácticos capaces de actuar como soporte de motivación³⁶. La verificación de la originalidad se extiende a lo largo de una serie de preguntas que fácilmente terminan con una carga de consideraciones y prejuicios puramente subjetivos, a los que un sistema legal no puede dar ningún papel heurístico. De hecho, el requisito de la actividad inventiva se considera el más subjetivo y vacilante: es una experiencia diaria que la actividad inventiva es negada para el mismo invento por uno o más examinadores y afirmada por otros. Las indicaciones objetivas de evidencia y no evidencia son la única herramienta que permite proceder con la verificación de la originalidad de la invención en términos no subjetivos y, por lo tanto, confiables³⁷.

Las indicaciones de no evidencia se pueden rastrear en las características técnicas de la invención o del proceso que condujo a su realización, y en el sector

35. Abriani, N., – Cottino, G., “I brevetti per invenzione e per modello”, cit. p. 183.

36. Pagenberg, Jochen, “Different Level of Inventive Step for German and European Patents? The Present Practice of Nullity Proceedings in Germany”, en *IIC* 1991, pp. 763 ss. Schmidt-Szalewski, J., – Pierre, J-Luc, *Droit de la Propriété Industrielle*, cit. p. 53.

37. Vanzetti, A., – Di Cataldo, V., *Manuale di diritto industriale*, cit. p. 345.

anterior o posterior a la invención. Entre los factores positivos de no evidencia, se pueden identificar los eventos posteriores a la invención, incluido el comportamiento de los competidores que, resolviéndose en un intento de eludir la patente, buscan soluciones equivalentes, siendo un índice revelador de la bondad y, por lo tanto, de que no hay evidencia de la misma invención.

... se habla de evidencia histórica o criterio histórico, en el sentido de analizar la historia antes y después de la realización de la invención...

También se habla de evidencia histórica o criterio histórico, en el sentido de analizar la historia antes y después de la realización de la invención, como para permitir esbozar el contexto en el que operaba el creador, dentro del cual se cree que también estaba operando el técnico promedio adoptado como modelo³⁸. En esencia, se trata de evaluar si el problema resuelto por la invención se tenía presente anteriormente en el sector industrial en cuestión y nunca se resolvió adecuadamente. El período de tiempo durante el que ha existido el problema, su significación o trascendencia, el ámbito de conocimiento del problema y cuántos podrían haber estado buscando una solución³⁹.

Otros indicios de actividad inventiva son la utilización de un medio con propósito inesperado particularmente para atender a un problema distinto de aquel para que el que se lo empleaba originariamente, realización de modificaciones inesperadas, como ser en la estructura de una molécula, logro de un resultado o efecto sorprendente o inesperado, o de un efecto que hasta el momento no era alcanzable⁴⁰. Imposibilidad de lograr los elementos de la solución mediante la técnica preexistente, particularmente cuando para lograr tales elementos era preciso efectuar un mosaico irrazonable de antecedentes.

Una persona calificada no hubiera normalmente tenido motivo para llegar a la solución, debido a la falta de expectativa de éxito o a que no existe motivo evidente para siquiera intentar llegar a tal solución. Se debieron superar dificultades, barreras técnicas o prejuicios. Existe un retorno a técnicas ya superadas, pero modificándolas. La solución es simple. Se efectuó una elección entre muchas opciones posibles.

38. Kulhavy, Sava, "Mehrere Arten erfinderischer Tätigkeiten", en *sic!* 2005, p. 146.

39. Peral, David, "Nulidad de patente europea sobre formulaciones de liberación sostenida por falta de actividad inventiva", en *ADI* 2016-2017, p. 422.

40. Féaux De Lacroix, Stefan "Wann machen überraschende Eigenschaften erfinderisch?", en *GRUR* 2006, p. 625. *Miem. Guía de procedimiento y examen de solicitudes de patente de invención...* cit. p. 74.

Los elementos de la invención, aunque conocidos para otros fines, no eran tenidos como fácilmente aplicables al problema resuelto por la invención, o requerían a tal fin modificaciones sustanciales. Se necesitaron múltiples pasos para llegar a la solución incluida en la pretendida invención⁴¹.

Como Cabanellas indica, a diferencia de los criterios enumerados anteriormente hay otros extremos que, si bien no determinan en forma directa o necesaria la existencia de la actividad inventiva, aportan elementos indiciarios respecto de la ausencia o presencia de tal actividad.

Entre ellos cabe referir al éxito comercial, como indicativo de la actividad inventiva implícita. Si otras personas técnicamente capacitadas hubieran tenido la posibilidad de acceder fácilmente a la tecnología, lo hubieran hecho para aprovechar su valor comercial. Pero presenta un valor muy relativo, pues una tecnología puede ser muy exitosa comercialmente, aunque implique un avance tecnológico irrelevante, ello puede suceder por valores estéticos, moda, ahorro de costos, totalmente independiente del valor de la innovación.

... Otro indicio son las necesidades preexistentes insatisfechas...

Otro indicio son las necesidades preexistentes insatisfechas, puesto que, si existe una necesidad percibida con anterioridad a la pretendida invención, se debería a las dificultades inherentes a la solución técnica no obvia⁴². Solo presenta un valor indiciario, puesto que la insatisfacción podía deberse a factores económicos y verse superadas esas limitaciones por tecnología no relevante. Como indica Cabanellas la aparición de un nuevo material o menos costoso para fabricar botes es una mejora trivial en la construcción de botes.

Las tentativas previas constituyen otro indicio. Si otros inventores intentaron alcanzar la tecnología, pero no lo hicieron, existirá un fuerte indicio de actividad inventiva.

La recepción dada a la tecnología es un criterio indicativo, su fundamento es que, si la pretendida invención es recibida como una solución a un problema y es adoptada como tal, o si se recibe con sorpresa, existirá indicio de actividad inventiva.

El esfuerzo y tiempo insumido para llegar a la tecnología por parte de expertos es indicio de actividad inventiva⁴³.

41. Cabanellas, G., *Derecho de las patentes de invención*, T. I, cit. p. 765.

42. Field, T., "Obviousness as Fact...", cit. p. 584.

43. Cabanellas, G., *Derecho de las patentes de invención*, T. I, cit. p. 773.

e. Directivas en el sistema estadounidense

En el sistema estadounidense surgieron las directrices de análisis de altura inventiva en el caso *Graham vs John Deere*⁴⁴ del año 1966, comúnmente conocidas como *Graham* factores⁴⁵. Estas reglas fueron reformuladas en la decisión de la Suprema Corte de EE.UU. en el caso *KSR v Teleflex*⁴⁶. Según el Tribunal Supremo, una correcta evaluación de la evidencia tiene que determinar el alcance y contenido de la técnica, que es el estado de conocimiento en el momento de realizar la invención⁴⁷.

Entonces, las diferencias entre la técnica anterior y la contenida en las reivindicaciones en cuestión tienen que ser comparadas. Debe, además, tenerse presente el nivel de experiencia normal en la técnica pertinente. Esta investigación es necesaria, ya que, para determinar si una invención es obvia, quien decide toma el punto de vista de una persona con conocimientos básicos en el campo tecnológico pertinente.

Por último, el Tribunal refirió a la consideración de lo que llamó “factores secundarios” a fin de dar luz a las circunstancias de la invención y de servir como indicios de la (no) evidencia⁴⁸. Estas consideraciones incluyen el éxito comercial, la necesidad durante mucho tiempo de encontrar la solución técnica y el intento fracasado de otros⁴⁹. Decisiones posteriores refieren a “factores objetivos”, incluyendo resultados inesperados⁵⁰, y los consideran como de importancia igual a los otros factores establecidos por el Tribunal Supremo en el caso *Graham*. Por lo tanto, la constatación de los resultados inesperados bien podría establecer una presunción *prima facie* de evidencia o refutarla.

Posteriormente en dos casos que debió resolver la Corte Suprema, *Anderson Black-Rock Inc. v. Pavement Salvage Co*⁵¹. y *Sakraida v. Ag. Pro, Inc*⁵². articuló una regla específica para determinar lo no obviedad de inventos combinados (requisito de sinergismo) para que exista un salto cuantitativo, se requiere la sinergia de la

44. *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966).

45. Minssen, Timo, “The U.S. Examination of Nonobviousness After *KSR v. Teleflex* with Special Emphasis on DNA-Related Inventions”, en *ILC* 2008, p. 887.

46. *KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398 (2007).

47. Liu, Charles, “Fixing secondary considerations in patent obviousness analysis”, en *IDEA* 2020, p. 361.

48. Slopek, David, “Die Behandlung von Trivialpatenten in den USA: US Supreme Court in *KSR International Co. v. Teleflex Inc*”, en *GRURInt.*2008, p. 479.

49. Liu, Ch., “Fixing secondary considerations...”, cit. p. 355.

50. O’Brien, Michael - Molina, Idonah, “Using Signal Theory to Determine Nonobviousness of Inventions”, en *J. Intell. Prop. L.* 2016, p. 241.

51. *Anderson’s-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co.*, 396 U.S. 57 (1969)

52. *Sakraida v. Ag Pro Inc.*, 425 U.S. 273 (1976).

combinación de elementos de la técnica anterior de modo que resulte “un efecto mayor que la suma de los diversos efectos tomados por separado”⁵³.

La sinergia se centra en una brecha: la brecha entre los resultados en la técnica anterior y los de la invención. Una invención carece de sinergia si esa brecha es demasiado pequeña o esencialmente inexistente.

En el caso *KSR* la Corte Suprema maneja dos conceptos de previsibilidad en relación a la no obviedad: previsibilidad en cuanto al uso (previsibilidad Tipo I) y previsibilidad en cuanto a resultados (previsibilidad Tipo II). En el primero, se combina la técnica anterior no siendo la brecha lo suficientemente grande como para justificar la protección de patente. En la segunda, en contraste, hay un verdadero cambio sustancial a la no obviedad, al reenfocarse la investigación sobre la invención por sí misma⁵⁴.

f. Directivas del sistema comunitario europeo

Este sistema atribuye especial relevancia al problema objetivo resuelto por la invención, de relieve central para evaluar la actividad inventiva y el *prior art* efectivamente relevante, asumiendo la denominación de *problem-solution approach*. Se trata de un proceso que cuenta con tres pasos. Primero se individualiza la anterioridad más próxima al invento, luego el problema técnico afrontado por la invención y por último se realiza la evaluación acerca del hecho de que, partiendo de la anterioridad más próxima y de la consideración del problema técnico, el objeto de privativa sea obvio para la persona experta en el ramo⁵⁵.

... *problem-solution approach*...

Debe partirse entonces primariamente del estado de la técnica más cercano, debiendo entenderse respecto de la invención reivindicada en la patente y que sea objeto de análisis. Ese estado de la técnica es del que hubiera partido el experto en la materia para sus desarrollos posteriores que pueden llevarle o no a la invención reivindicada. En la práctica, el más cercano es generalmente aquel que corresponde a

53. Christopher, Cotropia, “Predictability and Nonobviousness in Patent Law After *KSR*”, *Michigan T.T. Law Review* 2014. p. 399.

54. *Idem*.

55. Bosotti, Luciano – Capasso, Olga, “Oggetto del brevetto ed esclusioni della breettabilita”, en AA.VV. *Codice Commentato della proprieta industriale e intellettuale*, Utet, Torino, 2011, pp. 585-586. Bensadon, Martín - Sánchez, Ignacio, “Criterios de patentabilidad en el ambito químico-farmacéutico: un análisis comparativo”, en *DI* 14, 2008, p. 36. Merino Baylos, P., “Invenciones patentables y aplicación industrial”, cit. p. 80. Cueto, A., “Novedad y actividad inventiva”, cit. p. 100.

un uso similar y que requiere de mínimas modificaciones estructurales y funcionales para llegar a la invención reivindicada. Normalmente el más cercano se compone por una sola enseñanza, solo en supuestos excepcionales se permite que dos documentos, fuesen utilizados de forma conjunta como estado de la técnica más cercano⁵⁶.

Ello no significa puedan existir varios puntos de partida posibles alternativos, y que varias divulgaciones sean aptas, cualquiera de ellas individualmente consideradas, como estado de la técnica más cercano ya sea porque solucionan el mismo problema técnico que la invención o porque tengan el mismo número de elementos técnicos coincidentes.

Siendo la invención la solución a un problema técnico, el juicio de obviedad debe realizarse sobre la solución de dicho problema. Partiendo de un determinado problema del estado de la técnica, la solución permitirá concluir si la invención es obvia o no. Si el experto hubiera llegado a la invención para solucionarlo de acuerdo con las enseñanzas del estado de la técnica, la invención carecerá de actividad inventiva⁵⁷.

El problema técnico será el que el experto se habría planteado solucionar en la fecha de la solicitud de la patente, o en su caso, de la fecha de la prioridad. La solución técnica de la patente no debe ser incluida en la formulación del problema técnico para evitar un análisis *ex post facto*.

Para determinarse el problema técnico objetivo corresponde estudiar la solicitud de patente, el estado de la técnica más cercano y las diferencias, entre la reivindicación y el estado de la técnica más cercano. De este modo, la formulación al problema técnico objeto está basado en los efectos que derivan de los elementos de la reivindicación de la patente, de la invención, que la distinguen del estado de la técnica más cercano⁵⁸.

En algunas ocasiones, no es posible formular un solo problema técnico objetivo, sino que puede existir una pluralidad de problemas especiales. Acontece cuando no es posible derivar un único efecto técnico producido por los elementos, considerados en su conjunto que distinguen la reivindicación del estado de la técnica, sino que una pluralidad de problemas parciales se soluciona de modo independiente por diferentes elementos técnicos parcialmente agrupados o independientemente considerados⁵⁹.

56. Oriol, Ramón, *La actividad inventiva como requisito de patentabilidad*, Universitat de Barcelona, Tesis doctoral, 2015, p. 324. Merino Baylos, Pedro, "Invenciones patentables y aplicación industrial", en AA.VV. *La nueva Ley de Patentes* AA.VV., Aranzadi, Navarra, 2015, p. 80.

57. Oriol, R., *La actividad inventiva como requisito de patentabilidad*, cit. p. 327.

58. Ídem.

59. Ídem., p. 332.

Finalmente, corresponde realizar el análisis de la obviedad. Se trata de determinar, si el experto en la materia, hubiera llevado a cabo la invención con la esperanza de solucionar el problema técnico objetivo⁶⁰. La cuestión que debe responderse según la doctrina de la OEP es si existe alguna enseñanza anterior que, en su totalidad, hubiera incitado al experto en la materia, frente al problema técnico objetivo, a modificar o adaptar la técnica anterior más cercana, para así llegar a un resultado cubierto por los términos de la reivindicación⁶¹.

Se sostiene que el hecho de que otras personas o equipos estuvieran trabajando contemporáneamente en el mismo proyecto, podría hacer sugerir que era obvio intentar la invención o que se trataba de un área de investigación interesante⁶².

... Cuanto más inexplorado sea un campo técnico de investigación, más difícil es hacer predicciones acerca de una conclusión exitosa...

No debe existir una expectativa razonable de éxito, existe la habilidad del experto en la materia de predecir razonablemente, sobre la base de los conocimientos existentes antes de que el proyecto de investigación comenzase, una conclusión exitosa de dicho proyecto dentro de unos límites temporales razonables⁶³. Cuanto más inexplorado sea un campo técnico de investigación, más difícil es hacer predicciones acerca de una conclusión exitosa, y, en consecuencia, menor la expectativa de tener éxito⁶⁴.

... El juez no debe estar obligado por las opiniones expresadas por el consultor *ex officio*, sino que está llamado a evaluarlas libremente con su propio criterio...

g. El rol de los consultores

El juez no debe estar obligado por las opiniones expresadas por el consultor *ex officio*, sino que está llamado a evaluarlas libremente con su propio criterio, ya que, según un antiguo adagio, el juez es *Peritus peritorum*⁶⁵. De hecho, el consultor no está llamado a decidir la disputa ni en su lugar, ni junto con el juez, ni se le delega

60. Merino Baylos, P., "Invenciones patentables y aplicación industrial", cit. p. 81.

61. Oriol, R., *La actividad inventiva...*, cit. p. 334,

62. Merino Baylos, P., "Invenciones patentables y aplicación industrial", cit. p. 81.

63. Ídem.

64. Ídem.

65. Bacchini, Cristiano, "Nullita per carenza di novita ed insufficienza di descrizione", en *Dir. Ind.* 2011, p. 444.

para interpretar la ley, sino que solo debe iluminarlo sobre el conocimiento técnico o sobre las elaboraciones científicas y prácticas cuya adquisición es necesaria para los fines de la decisión.

El perito no es el experto en la materia, sino que debe auxiliar al tribunal para que pueda determinar quién sea el experto en la materia e interpretar el estado de la técnica y la invención⁶⁶. Le permitirá entonces a la autoridad judicial identificar cuál habría sido la percepción del experto en la materia. Siendo la actividad inventiva una cuestión jurídica, el juez puede llegar a una decisión diversa de aquella que pareciera motivar el perito. La función del técnico se limita en ilustrar a la autoridad sobre el significado de cuestiones que desconoce, pero no la suplen cuando se aborden cuestiones técnicas⁶⁷.

Así pues, no es su función determinar la novedad o actividad inventiva de la invención, siendo valoraciones que debe realizar el juez. Tampoco declarar la existencia o inexistencia de infracción, sino sólo sobre elementos necesarios para que el jurista pueda alcanzar esta deducción en función de la normativa aplicable⁶⁸.

h. Actividad inventiva y doctrina de los equivalentes

La equivalencia es un concepto antitético al de actividad inventiva. Supone que un resultado técnico conseguido por medio de una regla inventiva es obtenido también a través de otra regla mediante el empleo de medios sustituibles equivalentes, a los utilizados por la regla prioritaria⁶⁹.

Son entonces equivalentes las invenciones que emplean medios que, de acuerdo con los conocimientos normales de un experto en la materia, son capaces de realizar la misma función⁷⁰.

Esta doctrina es reconocida de modo explícito por la LP al regular la prohibición de registro de modelos de utilidad como por la Guía de Examen de Patentes, la que no admite el uso de equivalentes técnicos conocidos⁷¹. Esto no significa que los medios sean idénticos en todos los aspectos. Pero para admitirse la equivalencia

66. Oriol, Ramón, *La actividad inventiva como requisito de patentabilidad*, Universitat de Barcelona, Tesis doctoral, 2015, p. 306.

67. Oriol, R., *La actividad inventiva...*, cit. p. 306.

68. Vidal-Quadras, M., *Estudio sobre los requisitos de patentabilidad...*, cit. p. 142.

69. Bardehle, Heinz, "Die Rolle der Äquivalente und des Erteilungsverfahrens bei der Bestimmung des Schutzbereichs von Patenten (Q175)", en *GRURInt.* 2003, p. 627

70. Nieder, Michael, "Äquivalente Patentverletzung durch erfinderische Konkretisierung", en *GRUR* 2002, p. 935.

Brinkhof, Jan, "Existiert eine Europäische Äquivalenzlehre?", en *GRUR* 2001, p. 885. Körner, Eberhard, "Äquivalenz und abhängige Erfindung", en *GRUR* 2009, p. 97.

71. Miem. *Guía de procedimiento y examen de solicitudes de patente de invención...*, cit. p. 75.

los medios tienen que alcanzar el mismo resultado en cuanto a tipo y calidad. Un medio no será equivalente a otro si debido a su diversa realización condujera a un resultado del mismo tipo, pero diverso en calidad, grado o eficacia⁷².

... para admitirse la equivalencia los medios tienen que alcanzar el mismo resultado en cuanto a tipo y calidad...

La teoría de la equivalencia supone que un solicitante de patente a menudo no puede comprender todas las variantes concebibles de determinadas características de la reivindicación mediante una elección adecuada de palabras, porque a menudo no pudo detectar variaciones posteriores o porque las formulaciones generales no fueron admitidas por la oficina de patentes de examen.

Estas formulaciones generalizadoras deben reflejarse en una elección de palabras para las que, dado que una invención siempre entra en un nuevo territorio, no existe la terminología de generalización correspondiente. Por lo tanto, las formulaciones generalizadas utilizadas inicialmente a menudo se rechazan por ser insuficientes en la enseñanza técnica.

Entonces, la doctrina de los equivalentes se basa en la incapacidad del lenguaje para capturar la esencia de la innovación⁷³.

... la doctrina de los equivalentes se basa en la incapacidad del lenguaje para capturar la esencia de la innovación...



72. Brinkhof, Jan, "Einige Gedanken über Äquivalente", en *GRURInt*.1991, p. 435. Bardehle, Heinz, "Die Rolle der Äquivalente und des Erteilungsverfahrens bei der Bestimmung des Schutzbereichs von Patenten (Q175)", en *GRURInt*.2003, p. 627. Vidal-Quadras, M., *Estudio sobre los requisitos de patentabilidad...*, cit. p. 75.

73. Geißler, Bernhard, "Noch lebt die Äquivalenzlehre", en *GRURInt*.2003, p. 1.

Bibliografía

- Acquafredda, Vincenzo, "L'altezza inventiva tra il giudizio di non evidenza e la C.T.U." en *Dir. Ind.* 2003, p. 415.
- Bensadon, Martín - Sánchez, Ignacio, "Criterios de patentabilidad en el ámbito químico-farmacéutico: un análisis comparativo", en *DI 14*, 2008, p. 32.
- Botana Agra, Manuel, "Invención y patente", en AA.VV. *Manual de la Propiedad Industrial* AA.VV., Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, Sao Paulo, 2013, p. 128.
- Cabanellas, Guillermo, *Derecho de las patentes de invención*, T. I, Heliasta, Buenos Aires, 2001.
- Casaburi, Geremia, "Appunti sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale sulle biotecnologie", en *Dir.Ind.* 2003, p. 37.
- Christopher, Cotropia, "Predictability and Nonobviousness in Patent Law After KSR", *Michigan T.T. Law Review* 2014. p. 395.
- Jandoli, Vincenzo, "L'exame dell'altezza inventiva", en *Riv.Dir.Ind.* 2003, p. 281.
- Kulhavy, Sava, "Vergleich der Methoden zur Prüfung von Erfindungen", en *sic!* 2008, p. 69.
- Lunney, Glynn, "E-Obviousness", en *Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev.* 2000, p. 363.
- Mathély, Paul, *Le Droit Européen des Brevets d'Invention*, Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, Paris, 1978.
- Merino Baylos, Pedro, "Invenciones patentables y aplicación industrial", en AA.VV. *La nueva Ley de Patentes* AA.VV., Aranzadi, Navarra, 2015, p. 80.
- Minssen, Timo, "The U.S. Examination of Nonobviousness After *KSR v. Teleflex* with Special Emphasis on DNA-Related Inventions", en *IIC* 2008, p. 886.
- Moody, Andrew, "Patently Obvious: A Dual Standard Solution to the Diverging Needs of the Information Technology and Pharmaceutical Patent Industries", en *Golden Gate U. L. Rev.* 2008, p. 72.
- O'Brien, Michael - Molina, Idonah, "Using Signal Theory to Determine Nonobviousness of Inventions", en *J. Intell. Prop. L.* 2016.
- Palmela, Vitor, "Consideracoes sobre a novidade e a atividade inventiva nos modelos de utilidade (em especial a luz do CPI português)", en *ADI 37*, 2016-2017, p. 190.
- Peral, David, "Nulidad de patente europea sobre formulaciones de liberación sostenida por falta de actividad inventiva", en *ADI 2016-2017*, p. 420.
- Ponce, Alejandro, "El análisis pericial de novedad y nivel inventivo en patentes", en *DI 14*, 2008, p. 82.
- Rogers, Douglas, "Federal Circuit's Obviousness Test For New Pharmaceutical Compounds: Gobbledygook?", en *Chi. -Kent J. Intell. Prop.* 2014, p. 57.

- Schmidt-Szalewski, Joanna, “Nonobviousness as a Requirement of Patentability in French Law”, en *IIC* 1992, p. 725.
- Tilmann, Winfried, “Validity of Selective Product Claims Venice Conferences III and *Lundbeck and Olanzapin*”, en *IIC* 2010, p. 151.
- Vanzetti, Adriano, – Di Cataldo, Vincenzo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2011.



Concorrência desleal: um fenômeno para muito além da propriedade industrial

*Luís Felipe Ferrari Bedendi**

Introdução

I. **Amplitude do fenômeno**

II. **A concorrência desleal e o direito concorrencial**

III. **A concorrência desleal como fonte geradora de responsabilidade civil**

Conclusão

Referências bibliográficas



* **Luís Felipe Ferrari Bedendi.** Juiz de Direito Auxiliar da 1ª e 2ª Varas Empresariais e de Conflitos Relacionados à Arbitragem de São Paulo/Capital do Tribunal de Justiça de São Paulo-Brasil.

Resumo

Este pequeno texto versa sobre a característica multifacetária da concorrência desleal, a despeito de o ordenamento jurídico brasileiro a vincular sobremaneira à propriedade industrial. Como se aventará nas linhas a seguir, as práticas de *unfair competition*, tal como alcunhada pelos ingleses, podem ou não associar-se à violação de direitos atrelados aos elementos da propriedade industrial –invenções, modelos de utilidade, desenho industrial e marcas–, porquanto podem ocorrer numa relação obrigacional contratual, a exemplo de quando se tem o descumprimento de uma cláusula de não concorrência; ou podem mesmo ser a gênese da responsabilidade extracontratual ou aquiliana totalmente alheia à PI, como no caso da abordagem de funcionários de uma empresa por outra concorrente. O que se pretende, pois, é enquadrar a concorrência desleal como um fenômeno da responsabilidade civil, para muito além da infração marcária.

Palavras-chave: concorrência desleal; propriedade industrial; responsabilidade civil

Resumen

Este breve texto versa sobre el carácter multifacético de la competencia desleal, a pesar de que el sistema legal brasileño vincula estrechamente esta figura con la propiedad industrial. Como se sugiere en las siguientes líneas, las prácticas de competencia desleal, como apodan los británicos, pueden o no estar asociadas a la violación de derechos vinculados a elementos de propiedad industrial -inveniones, modelos de utilidad, diseño industrial y marcas-, pero también pueden aparecer en una relación contractual obligatoria, como cuando se incumple una cláusula de no competencia; o incluso pueden ser la génesis de una responsabilidad extracontractual o aquiliana, totalmente ajena al PI, como es el caso del acercamiento de un competidor a los empleados de una empresa. Lo que se pretende, por tanto, es enmarcar la competencia desleal como un fenómeno de responsabilidad civil, mucho más allá de la infracción de marca.

Palabras clave: Competencia desleal; Propiedad industrial; responsabilidad civil.

Introdução

A concorrência desleal, na ciência jurídica nacional, está sobremaneira vinculada à propriedade industrial, já que sua única regulamentação legal genuinamente nacional encontra-se na Lei nº 9.279/96, a Lei de Propriedade Industrial – LPI¹.

Nela, a concorrência desleal vem tratada apenas como um tipo penal [artigo 195] e, no âmbito civil, como fato gerador de perdas e danos [artigos 209 e 210].

Não obstante leve em seu *nomen juris* a palavra “concorrência”, o fenômeno sequer foi minimamente tocado pela Lei nº 12.529/11, a atual Lei Geral da Concorrência, que estrutura o sistema nacional de defesa da concorrência, tampouco o fora no diploma anterior, a Lei nº 8.884/94.

Aliás, a escassez de regulamentação é situação de longa data no direito pátrio, como bem se verifica de Hermano Duval, na clássica obra *Concorrência Desleal*, ao comentar o tema à luz dos antigos Código Comercial e Código de Propriedade Industrial [Lei nº 556/1850 e Lei nº 5.772/1951, respectivamente]:

Essas idas e vindas, a testemunhar a incerteza da legislação, dada a completa ausência de uma doutrina orientadora, não se refletiu na Jurisprudência, predominantemente penal, mas deixa o advogado militante confuso. E em que pese sua estreita vinculação com o comércio e a indústria, em nenhum capítulo, respectivamente, de nosso centenário Código Comercial ou do vigente Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772, de 21-12-1971, salvo no art. 2º, c e d), vislumbra-se o menor traço de regulamentação amplas dos institutos da CD [concorrência desleal] e da CI [concorrência ilícita]².

As tais “idas e vindas” mencionadas pelo autor correspondem, justamente, ao enquadramento da concorrência desleal ora como tipo penal ora como ilícito civil ensejador de perdas e danos, mas sempre desprovido de mínima sistematização, absolutamente essencial em vista de sua polivalência e amplitude.

... justamente, ao enquadramento da concorrência desleal ora como tipo penal ora como ilícito civil ensejador de perdas e danos, mas sempre desprovido de mínima sistematização, absolutamente essencial em vista de sua polivalência e amplitude...

Não obstante a legislação genuinamente nacional tenha deixado de tratar na esfera civil o fenômeno da concorrência desleal, tal aconteceu nos tratados internacionais em matéria de propriedade intelectual dos quais o Brasil é signatário,

1. Todas as leis mencionadas no texto são, diga-se de antemão, do Brasil.

2. Duval, Hermano. *Concorrência Desleal*, p. 483.

especificamente a Convenção de Estocolmo de 1967 [inserida no ordenamento pátrio pelo Decreto nº 75.572/75³], última atualização da Convenção de Paris de 1883, e o Acordo TRIPS [sigla inglesa para *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*], resultado da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, realizada em 1994 e incorporada ao ordenamento nacional pelo Decreto nº 1.355/94⁴.

Mas mesmo os documentos internacionais não tratam o polivalente fenômeno da “concorrência desleal” em sua inteireza, isso porque, além de se inserir no direito criminal e no direito de propriedade industrial, como visto acima, também se encaixa no direito civil das obrigações, no direito civil da responsabilidade extracontratual ou aquiliana, no direito de autor, no direito do consumidor, no direito do trabalho, no direito societário e, evidentemente, no direito concorrencial. Aliás, como espécie de fenômeno inserto nesse último campo, é que, em tese, o combate à concorrência desleal, em todas as situações, guardaria sempre a mesma finalidade [ainda que indiretamente]: a garantia a dois dos princípios gerais da ordem econômica previstos no art. 170 da Constituição Federal⁵– a livre concorrência e a defesa do consumidor.

A proteção à concorrência desleal, pois, implicaria em se garantir – tomando-se de empréstimo expressão utilizada por Calixto Salomão Filho –o “devido pro-

-
3. Art. 1º (2) A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.
Art. 10o bis (1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.
Art. 10º bis (2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.
 4. O TRIPS faz referência ao Acordo de Paris, tratando apenas da concorrência desleal em contratos de licença no item “8” de sua Parte II.
 5. Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
 - I – soberania nacional;
 - II – propriedade privada;
 - III – função social da propriedade;
 - IV – livre concorrência;
 - V – defesa do consumidor;
 - VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;
 - VII – redução das desigualdades regionais e sociais;
 - VIII – busca do pleno emprego;
 - IX – tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte.
 - IX – tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

cesso econômico”, que corresponde à situação em que se permite aos agentes no mercado atuarem em igualdade de condições⁶.

Porém, repita-se, o fenômeno é demasiadamente amplo, como se poderá verificar dos exemplos de situações concretas no item seguinte, de maneira a se por em dúvida, inclusive, se em toda e qualquer situação a finalidade de se coibi-lo seria a proteção à concorrência e ao consumidor [daí o uso dos verbos no futuro do pretérito]. De toda sorte, a carência de tratamento legal e sistematização doutrinária impõem que se o façam, precisamente para se dar o devido contorno ao fenômeno, desvinculando-o de certa maneira da propriedade industrial, como se subtema dessa fosse.

I. A amplitude do fenômeno

O fenômeno da concorrência desleal é sobremaneira carregado de elementos fáticos, podendo assumir formas múltiplas, daí a dificuldade em se sistematizá-lo.

E para se demonstrar a afirmação, confirmam-se alguns exemplos dessa diversidade, colhidos da prática forense, lançando-se para todos eles a pergunta: configura-se a situação como hipótese de concorrência desleal?

I – Sociedade “A”, farmacêutica, lança no mercado remédio com composto idêntico ou semelhante ao da sociedade “B”, patenteadado perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial [INPI], que se alega haver violação da invenção.

II – Sociedade “C”, fabricante de achocolatados, lança no mercado produto com embalagem muito semelhante ao da sociedade “D”, nela levando elementos de cor, formato das letras e gráficos parecidos, inexistindo, contudo, qualquer identidade ou semelhança em relação à marca.

III – Sociedade “E” se vale do serviço de anúncios pagos do buscador *Google*, vinculando a marca da sociedade “F” como elemento de pesquisa para anunciar a sua própria.

IV – Sócio da sociedade “G” cria a sociedade “F” de mesmo objeto social que a primeira, atuando concorrentemente a ela, podendo haver ou não cláusula de não competição.

6. Salomão Filho, Calixto. Teoria Crítico-estruturalista do Direito Comercial, p. 28.

V – O mesmo sócio da sociedade “G” que criou a sociedade “F” passa a desviar clientela à segunda, assim como alicia funcionários de “G” para migrarem a “F”.

VI – Sócio de sociedade de advogados “H” dela se retira, carregando carteira de clientes, e não há cláusula de não concorrência no contrato social.

VII – Ex-funcionário da sociedade “I”, após seu desligamento, contata a antiga carteira de clientes, oferecendo serviços em condições econômicas mais vantajosas prestadas pela sociedade concorrente “J”, à qual se vinculou.

VIII – Sociedade “K” contata altos funcionários da sociedade concorrente “L”, oferecendo-lhes melhores condições salariais, sendo que para eles existe cláusula de não concorrência nos respectivos contratos de trabalho, com cláusula penal acessória em caso de descumprimento, sob a promessa de custeio da referida multa.

IX – Sociedade “M” oferece melhores condições remuneratórias a fornecedor exclusivo da sociedade concorrente “N”, sob a promessa de pagamento de cláusula penal acessória para extinção antecipada do pacto.

X – Fornecedor de equipamentos de beleza para cabelos oferta-os na entrada de feira de produtos de mesma natureza, para a qual não foi convidado, a preços muito mais baixos que os dos concorrentes participantes.

XI – Franqueado da marca “O” de comida árabe abre estabelecimento semelhante próprio, fora dos limites territoriais da cláusula de não competição em seu contrato de franquia, ainda durante a vigência do pacto, valendo-se do *know how* adquirido perante a franqueadora.

Veja-se que as situações são muito díspares entre si e, em apenas três delas, há referência expressa a elementos da propriedade industrial; nas demais, entretanto, as relações jurídicas base inserem-se no campo do direito societário, das obrigações civis ou sequer existe uma relação jurídica base, sobrevivendo essa a partir de

certa conduta praticada pelo agente que cause dano a outrem [e aí se ingressa na seara da responsabilidade aquiliana].

Por tal motivo é que se torna imperiosa a dissecação do fenômeno da concorrência desleal, para se tentar [e frise-se que se tratará justamente de uma tentativa] extrair pontos comuns a qualquer situação concreta, sem vinculação aos elementos da propriedade industrial.

Atualmente doutrina e jurisprudência valem-se analogicamente do art. 195 da LPI⁷, para definirem na seara cível condutas de concorrência desleal, constituindo-se o aludido dispositivo num tipo penal⁸. Contudo, tais condutas são a mera con-

-
7. Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:
- I – publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;
 - II – presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;
 - III – emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;
 - IV – usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;
 - V – usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;
 - VI – substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;
 - VII – atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;
 - VIII – vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;
 - IX – dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;
 - X – recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;
 - XI – divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregaticia, mesmo após o término do contrato;
 - XII – divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou
 - XIII – vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;
 - XIV – divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.
- Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.
8. Wilson Pinheiro Jabur tenta, inclusive, sistematizar as condutas do art. 195 da LPI, classificando-as em atos confusórios, tendentes ao descrédito, tendentes ao erro, atentatórios à organização do concorrente e outros atos desleais, tudo para, ao final, concluir que os pressupostos da concorrência desleal são a existência de efetiva concorrência, com simultaneidade e identidade geográfica e de área de atuação, deslealdade e produção de um resultado. (Jabur, Wilson Pinheiro. *Pressupostos do Ato de Concorrência Desleal*. In: Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur (Coord.). *Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal*, p. 365.

cretização do fenômeno, exemplos, não trazendo em si próprias as características daquele que, como visto pelas situações fáticas acima indicadas, pode assumir variadas e amplas formas, dentre os diversos ramos do direito.

Tome-se, aliás, como modelo a situação em que uma pessoa descumpra cláusula de não competição inserida em contrato. Em qual dos incisos do art. 195 se haveria de enquadrar a conduta? Tem-se, aí, mora ou inadimplemento de obrigação contratual, onde a culpa é presumida, e, em se a caracterizando como concorrência desleal, o rol do art. 195 não seria suficiente para encerrar o adequado enquadramento. Outrossim, o objeto material do tipo penal são os elementos da propriedade industrial, ao passo que o bem jurídico atingido pela concorrência desleal pode ser muito mais amplo, como uma relação obrigacional contratual ou a regularidade do mercado.

Aliás, quanto a esse último aspecto, a análise do fenômeno da concorrência desleal, para muito além de se traçarem suas características e conceituação, haverá de se debruçar acerca de um ponto fulcral relativamente a qualquer fenômeno concorrencial: seus efeitos em relação ao consumidor e à economia.

II. A concorrência desleal e o direito concorrencial

A concorrência desleal, como afirmado logo na introdução, está intrinsecamente ligada à propriedade industrial porque ambas vêm tratadas no mesmo diploma - a LPI -, que erige a primeira como verdadeira ferramenta à proteção dos direitos da propriedade industrial para se atingir, inclusive, os fins sociais a que se destinam [o desenvolvimento econômico e tecnológico do país]⁹.

E isso vem em seu artigo 2º, cuja relevância é imensurável ao sistema da propriedade industrial, visto trazer para o âmbito legal a finalidade precípua dos inventos industriais prevista na Constituição Federal [inciso XXIX do art. 5º: *“a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;”*]; e destacar a concorrência como uma das ferramentas para a consecução desses objetivos.

-
9. Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:
- I – concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
 - II – concessão de registro de desenho industrial;
 - III – concessão de registro de marca;
 - IV – repressão às falsas indicações geográficas; e
 - V – repressão à concorrência desleal.

As razões pelas quais a concorrência desleal está ligada à propriedade industrial são pouco exploradas, não obstante isso venha desde o antigo Código de Propriedade Industrial de 1945 [Decreto-lei nº 7.903/45], que, no artigo 3º, estabeleceu a repressão à concorrência desleal como uma das formas de se promover a proteção à propriedade industrial¹⁰, o que se manteve nas leis posteriores, incluída a atual LPI.

Diz-se que a concorrência desleal está inserida no bojo da propriedade industrial porque seria a maneira de se protegerem ativos imateriais, dentre os quais os inventos. Nesse sentido, o Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos:

Aliás, cabe observar aqui que as normas jurídicas de proteção à propriedade industrial se inserem no contexto mais amplo da proteção às relações de concorrência, pois, afinal, tratam das normas de proteção a certos elementos do fundo incorpóreo de comércio que, em razão de seu elevado valor e alcance dos direitos conferidos aos seus titulares, pedem legislação específica.

Manteve, portanto, o legislador, a tradição das leis de propriedade industrial brasileiras que, desde o Código de 1945 (Decreto-lei n. 7.903, de 27/08/1945) incluem na legislação de proteção à Propriedade Industrial as normas de repressão ao desvio fraudulento de clientela, reconhecem os fundos incorpóreos de comércio, tais como os segredos de fábrica e de negócio de uma empresa, como propriedade imaterial de valor econômico merecedor de tutela jurídica¹¹.

E a razão pela qual a concorrência desleal seria a ferramenta adequada é o fato de tutelar, imediatamente, interesses privados, dos concorrentes diretos em âmbito particular, e não o mercado coletivamente:

O conceito de concorrência desleal está arraigado à noção de proteção da propriedade industrial, estando a infração tipificada criminalmente na Lei de Propriedade Industrial. A repressão à concorrência desleal é um dos meios de proteger os direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Apesar do valor concorrencial desses ilícitos, a prática da

10. Art. 3º A proteção da propriedade industrial se efetua mediante:

- a) a concessão de privilégio de: patentes de invenção, modelos de utilidade desenhos ou modelos industriais, variedades novas de plantas.
- b) a concessão de registros de marcas de indústria e de comércio, nomes comerciais títulos de estabelecimento, insígnias, comerciais ou profissionais, expressões ou sinais de propaganda, recompensas industriais;
- c) a repressão de falsas indicações de proveniência;
- d) a repressão da concorrência desleal.

11. Técnicos, Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e. *Comentários à Lei de Propriedade Industrial*, p. 14.

concorrência desleal não aflige, necessariamente, o mercado. O seu objetivo é tutelar o concorrente prejudicado por uma conduta comercialmente enganosa e que vise ludibriar a clientela. O mesmo não ocorre com a defesa da concorrência, que se preocupa com a concorrência, não com o concorrente. Diversamente da concorrência desleal, o objeto da tutela do Direito da Concorrência não é o recurso a práticas ardilosas para angariar clientes, em particular aquelas ludibriosas voltadas ao fundo de comércio (a boa reputação que capta clientela) e à propriedade industrial do concorrente – mas, sim, qualquer prática que tenha por objetivo, ou como resultado causar danos à concorrência¹².

Nessa linha, nada mais adequado que uma derivação da tutela da concorrência voltada a interesses particulares para proteger bens imateriais econômicos também de conteúdo eminentemente privado, como os inventos industriais. Tal afirmação, contudo, configura-se equivocada, ao menos em parte, diante dos objetivos publicísticos da propriedade industrial constitucionalmente assentados e que, não obstante, são ofuscados diante da carga patrimonial secular que impregna essa classe de bens, e também da concorrência desleal, que aquela deve acompanhar.

Tradicionalmente, a proteção jurídica a inventos se dá para garantir ao criador o retorno econômico pela obra e incentivar novas criações, conforme aponta Paula A. Forgioni:

[...] a propriedade intelectual é encarada como “ilha de proteção” do agente econômico contra a força concorrencial, na qual lhe é assegurado monopólio de exploração. Os direitos de propriedade industrial corporificam privilégios que tendem a diminuir o grau de concorrência em determinado setor da economia, restringindo a livre-iniciativa e a livre-concorrência de forma a recompensar o criador por seu esforço de inovação e, desta feita, incentivar o desenvolvimento de produtos e tecnologias¹³.

Eis a razão pela qual aos inventos se dá o título de propriedade, podendo o titular deles usar, gozar, fruir, dispor e opor-se *erga omnes*.

Se assim o é, noutra ponta, não se há de afastar o caráter sócio-econômico das criações industriais, expresso no já mencionado art. 5º, XXIX, da Constituição Federal, e consistente no desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

No mundo contemporâneo, uma das principais fontes [senão a principal] de desenvolvimento e geração de riqueza de uma nação é o conhecimento, a infor-

12. Taufick, Roberto Domingos. *Introdução ao Direito da Concorrência*, p. 14.

13. Forgioni, Paula A. *Os Fundamentos do Antitruste*, p. 326.

mação, de forma pura; o que vem dele concretamente é consequência¹⁴. E a propriedade intelectual, como ferramenta de proteção do conhecimento, não pode ser obstativa da circulação desse ativo tão valioso, promovendo sua concentração e geração de riqueza restritivamente.

Portanto, há de se encontrar o equilíbrio entre o caráter privado da propriedade intelectual, como forma de se assegurar o retorno pelo investimento à criação, e o caráter público, consubstanciado na circulação do conhecimento, para desenvolvimento nacional. O que pode conduzir a este equilíbrio é o direito concorrencial.

Esse pode ser tomado como uma ferramenta de ordenação da atuação dos agentes econômicos. Novamente se invocam os ensinamentos da Professora *Paula A. Forgioni*, na obra *Os Fundamentos do Antitruste*, onde define o porquê do sistema de concorrência:

O texto da Constituição de 1988 não deixa dúvidas quanto ao fato de a concorrência ser, entre nós, um meio, um instrumento para o alcance de outro bem maior, qual seja, “assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”. José Alexandre Tavares Guerreiro, mesmo antes do advento da Constituição de 1988, já via a proteção da concorrência como serviço de um bem maior, o interesse coletivo, de ordem pública.

O fato é que a disciplina da concorrência, no Brasil, surge, como anotamos alhures, em um contexto de proteção da economia popular (cf. Decreto-lei 869, de 1938, e Decreto-lei 7.666, de 1945), o que, sem sombra de dúvidas, já lhe atribui um caráter instrumental, ainda que vinculado à economia popular e ao consumidor¹⁵.

Portanto, atribui-se a ele um caráter instrumental, voltado à proteção da economia popular e do consumidor e, em último grau, como decorrência da regularidade de ambos, o bem estar coletivo.

Quando a ferramenta do direito concorrencial se volta à propriedade intelectual, ela o faz para garantir que a exclusividade temporária da criação sirva como estímulo à produção de outras criações concorrentes, em benefício do consumidor.

14. Como referência a essa afirmação se aponta a obra de Keith Maskus – *Private Rights and Public Problems, The Global Economics of Intellectual Property in the 21st Century* –, uma atualização do estudo dos anos 2000 “Intellectual Property Rights in the Global Economy” (de autoria do próprio Keith Maskus), debruçando-se sobre as mudanças globais da regulamentação dos direitos de propriedade intelectual desde a fundação da ONU, e analisando, ainda, os benefícios e os custos do sistema de propriedade intelectual no mundo. Nela, o que ressalta é a necessidade de readequação do sistema protetivo da propriedade intelectual em face do seu novo objeto, o conhecimento puro, a informação, e o papel que ambos desempenham no desenvolvimento sócio-econômico das nações.

15. Forgioni, Paula A. *Os Fundamentos do Antitruste*, p. 190.

Tem-se, assim, a circulação da informação e do conhecimento, com a possibilidade de outros agentes econômicos produzirem criações que suplantem as protegidas pela propriedade industrial, o que provoca maior geração de receitas, ofertas aos consumidores e, em última análise, bem estar social.

... a concorrência desleal tem fundamentos idênticos aos do antitruste, diferenciando-se ambos quanto à tutela *imediate* de interesses...

Confira-se posicionamento semelhante de Karin Grau-Kuntz:

Como sabemos, a propriedade intelectual é garantida desde que (ou para – eu não vou entrar aqui na discussão interpretativa do dispositivo constitucional) promover o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Como já afirmei, o desenvolvimento desejado não decorre porém do simples fato da garantia da propriedade intelectual, mas antes de sua aplicação no mercado. Em miúdos, o direito de propriedade intelectual garante ao seu titular um “escudo” que o protege contra imitações. Dessa forma os concorrentes serão forçados a superarem o titular do direito de propriedade intelectual, oferecendo produtos “diferentes”. O dinamismo que culmina com o avanço econômico e tecnológico está no esforço de superação dos concorrentes e não na vantagem garantida contra a imitação.

Em outras palavras, da mesma forma que o titular do direito de propriedade intelectual precisa do mercado para tirar utilidade do título exclusivo, também os efeitos positivos do instituto jurídico dependem de um mercado que possibilite a concorrência de superação. Onde os caminhos para o esforço de superação não estiverem abertos, a exclusividade sobre a informação, isto é, a vantagem contra a imitação, é fator de estagnação.

Isto posto, surge evidente porque a vantagem contra a concorrência de imitação não poderá ser aplicada no mercado de modo a bloquear a concorrência de superação. Isso ocorrendo a garantia exclusiva estará sendo empregada para além dos seus fins econômicos-sociais, apenas satisfazendo os interesses de um único agente econômico. O remédio jurídico para esses casos encontramos no direito antitruste¹⁶.

Pois bem. Mas onde se inseriria a concorrência desleal no meio da propriedade industrial e do direito concorrencial?

Como já afirmado ao longo deste trabalho, a concorrência desleal tem fundamentos idênticos aos do antitruste, diferenciando-se ambos quanto à tutela *imediate*

16. Kuntz, Karin Grau. *A interface da propriedade intelectual com o direito antitruste*, p. 04.

de interesses. Porém, assim como a propriedade industrial não mais é caracterizada por se restringir aos interesses do criador, a concorrência desleal tampouco há de se ater exclusivamente aos conflitos entre dois agentes econômicos em particular, mirando, em verdade, a proteção dos consumidores.

Tanto que o Código de Defesa do Consumidor [Lei nº 8.078/90], em seu art. 4º, VI, define como princípio da Política Nacional de Relações de Consumo “a coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores”.

É possível se afirmar que a prática de um ato de concorrência desleal não implicaria, inexoravelmente, em prejuízo aos consumidores, quando há, por exemplo, rebaixamento forçado de preços pelo mau uso do monopólio temporário de certo ativo industrial. No entanto, ainda que tal conduta possa se configurar benéfica no curto prazo, num período maior, o *dumping* implicaria em barreira à entrada de novos competidores, concentração de mercado pelo titular do exclusivo, falta de inovação na área, escassez de opções ao consumidor, para se elencarem alguns dos efeitos nefastos da conduta¹⁷.

... dando concretude a seu aspecto instrumental de balizamento da propriedade industrial para a promoção do bem estar coletivo...

Com isso se quer dizer que a concorrência desleal é uma derivação do direito concorrencial, voltada à tutela imediata de interesses particulares no ambiente concorrencial, mas destinada igualmente à proteção da economia popular e dos consumidores, que devem estar seguros dos produtos e serviços que consomem, sem ardis ou enganos, e poderem ter acesso a diferentes escolhas.

17. A respeito, vide Denis Borges Barbosa: “A legislação brasileira prevê, no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), Art. 4º e incisos, os princípios da Política Nacional de Relações de Consumo. No inciso VI a lei menciona como propósitos a serem alcançados a ‘coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal (...) que possam causar prejuízos aos consumidores’ (grifamos). Isso, pois que há concorrências desleais que favorecem, e não lesam, os consumidores – como o rebaixamento de preços (*dumping*) que não afete o mercado de forma a atrair a sanção antitruste. O Código também lista os direitos dos consumidores (Art. 6º e incisos), dentre eles, ‘a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços’. Mas de nenhuma forma a concorrência desleal se reduz, e antes sempre transcende o consumidor. Na concorrência, a relação é essencialmente horizontal, entre concorrentes, e afeta tanto à montante (os credores, que se retraem pela insolvência de uma empresa cujo nome é igual ou similar à devedora) quanto à jusante (os consumidores iludidos).” *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, p. 259.

Essa é a concepção geral que se extrai da intersecção entre concorrência desleal e antitruste: a primeira servindo como uma derivação do segundo na proteção da circulação segura do conhecimento e da informação; portanto, os fundamentos da concorrência estariam presentes também nas situações em que não existiria risco imediato à ordem econômica como um todo, dando concretude a seu aspecto instrumental de balizamento da propriedade industrial para a promoção do bem estar coletivo.

III. A concorrência desleal como fonte geradora de responsabilidade civil

Não obstante as dificuldades de se definir a concorrência desleal, como já apontado por *Edoardo Bosio*, ao afirmar ser impossível elaborar-se um tratado sobre ela, pois seria algo equivalente a se escrever um tratado sobre a “malícia humana”¹⁸, é possível dizer-se que se trata de um fenômeno gerador de responsabilidade civil.

Os elementos constitutivos dessa resumem-se a quatro:

(i) conduta comissiva ou omissiva;

(ii) dano a terceiro;

(iii) nexos de causalidade entre a conduta e o dano; e

(iv) culpa ou dolo como mote gerador da conduta lesiva¹⁹.

... pode-se definir a responsabilidade civil como a obrigação de uma pessoa indenizar terceiro em virtude da prática de ato(s) comissivo(s) ou omissivo(s), culposos ou dolosos, que haja provocado dano...

Agrupando-se, pois, os quatro elementos, pode-se definir a responsabilidade civil como a obrigação de uma pessoa indenizar terceiro em virtude da prática de ato(s) comissivo(s) ou omissivo(s), culposos ou dolosos, que haja provocado dano.

18. “Scrivere un trattato scientifico sulla concorrenza sleale è dunque cosa impossibile, come vana opera sarebbe voler scrivere un trattato dottrinale sulla ‘malizia umana’, e prevedere in esso tutte le vicende a cui, nella vita sociale, la medesima può dar luogo, e tutte le forme ch’essa può assumere nelle sue manifestazioni. La trattazione di questa materia finisce per essere, in sostanza, un’esposizione aneddotiva di fatti avvenuti e decisi nella giurisprudenza, ma senza che sui medesimi possa operarsi un esame scientifico di critica.” (Bosio, Edoardo. *Trattato dei marchi e segni distintivi*, p. 566)

19. Os elementos podem ser extraídos do artigo 186 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

A concorrência desleal, por seu turno, ocorre mediante a prática de ato “tendente a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio”, na definição do art. 209 da LPI. Portanto, a concorrência desleal configura-se pela prática de atos [conduta comissiva ou omissiva] que causem prejuízos à reputação ou negócios alheios [danos e nexos causal] e seja motivada pela geração de confusão entre empresários concorrentes [dolo específico].

... O elemento mais distintivo e significativo da concorrência desleal é, pois, a vontade de enganar, confundir os tomadores de serviços ou compradores de produtos, e essa é a razão primordial de não estar aquela vinculada à propriedade industrial, pois tal confusão ou engano pode vir atrelada ou não à utilização parasitária de marcas ou outros elementos da PI...

O elemento mais distintivo e significativo da concorrência desleal é, pois, a vontade de enganar, confundir os tomadores de serviços ou compradores de produtos, e essa é a razão primordial de não estar aquela vinculada à propriedade industrial, pois tal confusão ou engano pode vir atrelada ou não à utilização parasitária de marcas ou outros elementos da PI. E os exemplos colhidos da prática forense arrolados acima bem demonstraram tal desvinculação.

Porém, há de se conectar a responsabilidade civil de que é geradora a concorrência desleal com o direito concorrencial: a responsabilidade civil serviria, pois, no campo cível, como ferramenta para se coibirem os desvios da concorrência entre particulares, com fins de se protegerem o mercado e, em especial, os consumidores, daí porque a extrema relevância do dolo específico em sua caracterização.

Conclusão

Em síntese, não obstante a concorrência desleal venha tratada no ordenamento brasileiro como um fenômeno típico da propriedade industrial, ela é muitíssimo mais ampla, pois, como visto, o que a caracteriza em essência não é a violação de direito patrimonial ou marcário, mas sim a vontade de enganar, confundir, o tomador de certo serviço ou consumidor de um produto e, nessa linha, dispõe o agente infrator de infinitos recursos que passam ao largo dos institutos da PI.

Portanto, o que se pode extrair do texto é que a concorrência desleal é fenômeno gerador de responsabilidade civil numa relação de concorrência entre agen-

tes econômicos, que visa à proteção do mercado e, especialmente, do consumidor, promovendo a livre e desviada circulação de bens, serviços, informação e tecnologia²⁰.



-
20. O seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça é bastante elucidativo ao lidar com a concorrência desleal como fonte geradora de responsabilidade civil na específica situação de relação de concorrência entre agentes econômicos, visando à proteção do consumidor: Processo Civil. Recurso Especial. Propriedade Industrial. Marca. Comercialização De Cerveja. Lata Com Cor Vermelha. Art. 124, VIII, Da Lei N. 9.279/1996 (LPI). Sinais não registráveis como marca. Prática de atos tipificados No Art. 195, III E IV, Da LPI. Concorrência Desleal. Descaracterização. Ofensa ao direito de marca. Não ocorrência. Condenação indenizatória. Afastamento. Recurso conhecido e provido.
1. Por força do art. 124, VIII, da Lei n. 9.279/1996 (LPI), a identidade de cores de embalagens, principalmente com variação de tons, de um produto em relação a outro, sem constituir o conjunto da imagem ou *trade dress* da marca do concorrente - isto é, cores "dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo" -, não é hipótese legalmente capitulada como concorrência desleal ou parasitária.
 2. A simples cor da lata de cerveja não permite nenhuma relação com a distinção do produto nem designa isoladamente suas características - natureza, época de produção, sabor, etc. -, de modo que não enseja a confusão entre as marcas, sobretudo quando suficiente o seu principal e notório elemento distintivo, a denominação.
 3. Para que se materialize a concorrência desleal, além de visar à captação da clientela de concorrente, causando-lhe danos e prejuízos ao seu negócio, é preciso que essa conduta se traduza em manifesto emprego de meio fraudulento, voltado tanto para confundir o consumidor quanto para obter vantagem ou proveito econômico.
 4. O propósito ou tentativa de vincular produtos à marca de terceiros, que se convencionou denominar de associação parasitária, não se configura quando inexistente ato que denote o uso por uma empresa da notoriedade e prestígio mercadológico alheios para se destacar no âmbito de sua atuação concorrencial.
 5. A norma prescrita no inciso VIII do art. 124 da LPI - Seção II, "Dos Sinais Não Registráveis como Marca" - é bastante, por si só, para elidir a prática de atos de concorrência desleal tipificados no art. 195, III e IV, do mesmo diploma, cujo alcance se arrefece ainda mais em face da inexistência de elementos fático-jurídicos caracterizadores de proveito parasitário que evidenciem que a empresa, por meio fraudulento, tenha criado confusão entre produtos no mercado com o objetivo de desviar a clientela de outrem em proveito próprio.
 6. Descaracterizada a concorrência desleal, não há falar em ofensa ao direito de marca, impondo-se o afastamento da condenação indenizatória por falta de um dos elementos essenciais à constituição da responsabilidade civil - o dano.
 7. Recurso especial conhecido e provido.
(Resp 1376264/RJ, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Terceira Turma, Julgado em 09/12/2014, DJe 04/02/2015).

Referências bibliográficas

- Barbosa, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.
- Barbosa, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.
- Bosio, Edoardo. *Trattato dei Marchi e Segni Distintivi*. Torino: Utet, 1904.
- Duval, Hermano. *Concorrência Desleal*. São Paulo: Saraiva, 1976.
- Forgioni, Paula A. *Os Fundamentos do Antitruste*. 3ª ed. São Paulo: RT, 2008.
- Kuntz, Karin Grau. *A interface da propriedade intelectual com o direito antitruste*. Site do IBPI, 2011. Disponível em: <file:///C:/Users/Felipe%20Bedendi/Downloads/34-60-1-SM.pdf>. Acessado em 11 de julho de 2021.
- Jabur, Wilson Pinheiro. *Pressupostos do Ato de Concorrência Desleal*. In: Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur (Coord.). *Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal*. São Paulo: Saraiva, 2007.
- Maskus, Keith E. *Private Rights and Public Problems, The Global Economics of Intellectual Property in the 21st Century*. Washington, DC, EUA: Peterson Institute for International Economics, 2012.
- Salomão Filho, Calixto. *Teoria Crítico-Estruturalista do Direito Comercial*. São Paulo: Marcial Pons, 2015.
- Taufick, Roberto Domingos. *Introdução ao Direito da Concorrência*. Site do Governo Federal, 2014. Disponível em: https://www.gov.br/fazenda/pt-br/centrais-de-conteudos/publicacoes/apostilas/advocacia-da-concorrenca/4-seae_introducao_direito_concorrenca.pdf. Acessado em: 10 de julho de 2021.
- Técnicos, Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e. *Comentários à Lei de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.





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