

REVISTA IBEROAMERICANA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

N° 13

2020

Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual

DIRECTORES

Guillermo Cabanellas de las Cuevas (Universidad Austral, Argentina)
Gustavo Schötz (Universidad Austral, Argentina)

SECRETARIOS DE REDACCIÓN

Juan Fernando Córdoba Marentes (Universidad de La Sabana, Colombia)
José Manuel Magaña Rufino (Universidad Panamericana, México)

COMITÉ ACADÉMICO

Beatriz Bugallo (Universidad de Montevideo, Uruguay)
Rodrigo Cooper (Universidad Católica de Chile, Chile)
Marcelo Di Pietro (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Suiza)
Jesús Gómez Montero (Universidad Complutense de Madrid, España)
Gabriel Leonardos Kasznar (Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil)
Martín Michaus (Universidad Panamericana, México)
Gemma Minero Alejandre (Universidad Autónoma de Madrid, España)
Carmelo Modica (Paraguay)
Ana María Pacón (Perú)
Miguel Rapela (Universidad Austral, Argentina)
Ernesto Rengifo García (Universidad Externado de Colombia, Colombia)
Andrés Sánchez Herrero (Universidad Austral, Argentina)

CONSEJO DE REDACCIÓN

Yanina Amoroso Fernández (Universidad de Ciencias Informáticas, Cuba)
María del Carmen Arteaga Alvarado (Universidad Nacional Autónoma de México, México)
Hugo Cuauhtémoc Contreras Lamadrid † (Universidad Nacional Autónoma de México, México)
Gustavo Fischer (Universidad de Montevideo, Uruguay)
Lucas Lehtinen (Universidad Austral, Argentina)
Flavia Mansur Murad (CeU Law School, Brasil)
Juan Miguel Massot (Universidad del Salvador, Argentina)
Graciela Melo Sarmiento (Universidad de La Sabana, Colombia)
Fabrizio Modica Bareiro (Universidad Católica de Asunción, Paraguay)
Juan Francisco Ortega Díaz (Universidad de los Andes, Colombia)
Santiago Ortúzar (Universidad de los Andes, Chile)
Jean Carlos Portillo Viscarra (Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, El Salvador)
Gustavo Rodríguez (Universidad de Lima, Perú)
Silvia Salazar (Universidad de Costa Rica, Costa Rica)
Darío Veltani (Universidad Austral, Argentina)
Federico Vibes (Universidad Austral, Argentina)
Federico Villalba Díaz (Universidad Austral, Argentina)
Mónica Witthaus (Universidad Austral, Argentina)

EQUIPO TÉCNICO

Lucila Scibona – Profesional independiente (Marca de agua, servicios editoriales)
Edición – Corrección – Diagramación

* * * * *

Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual

ISSN 2422-569X

<https://ojs.austral.edu.ar/index.php/ripi/index>

ripi@austral.edu.ar

Tel.: 011-5239-8000

Universidad Austral

Facultad de Derecho
Sede Bs. As.: Cerrito 1250 (C1010AAZ), CABA
Sede Pilar: M. Acosta 1611 (B1629WWA), Pilar
Buenos Aires, Argentina

Universidad de La Sabana

Campus del Puente del Común, Km. 7,
Autopista Norte de Bogotá, Chía,
Cundinamarca, Colombia

Universidad Panamericana

Josemaría Escrivá de Balaguer 101,
Rústicos Calpulli, CP 20296 Aguascalientes,
Aguascalientes, México

Presentación

El Equipo Editorial de la Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual (RIPI) se congratula en presentar el número 13 de la Revista. Luego de un período de preparación del nuevo formato, podemos poner ante ustedes una producción académica de calidad y con temática diversa y de actualidad. Como verán, hay novedades en este nuevo ejemplar.

En primer lugar, queremos recordar la partida de quien fuera desde 2012 miembro del Consejo de Redacción de la RIPI, el amigo Hugo Cuauhtémoc Contreras Lamadrid, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y director del INDAUTOR. Falleció sorpresivamente el pasado 3 de octubre. Nos unimos a su familia, que tanto ha sufrido con esta pérdida.

Luego, queremos destacar que nuestra pretensión de iberoamericanismo es una realidad cada vez más palpable. Se fortalece nuestra presencia regional al incorporarse la Universidad Panamericana, de México, a la responsabilidad editorial de la RIPI. En representación de esa casa de estudios, se suma el Prof. Dr. José Manuel Magaña Rufino como Secretario de Redacción. La actividad académica de la Universidad Panamericana en la disciplina de la propiedad intelectual es reconocida dentro y fuera de su país.

A su vez, contamos con nuevos miembros en el Comité Académico y en el Consejo de Redacción, que manifiestan esa impronta regional, a saber: Gemma Minero Alejandro (Universidad Autónoma de Madrid, España), Miguel Rapela (Universidad Austral, Argentina), María del Carmen Arteaga Alvarado (Universidad Nacional Autónoma de México, México) y Graciela Melo Sarmiento (Universidad de La Sabana, Colombia). Estos profesionales y académicos se suman al equipo aportando sus vínculos académicos y su criterio científico.

Por otra parte, en este número, nuestros autores provienen de Argentina, Colombia, Costa Rica, España, México, Puerto Rico y Venezuela, lo cual es una muestra del alcance iberoamericano de la producción de la RIPI y de nuestros lectores. Agradecemos a todos los autores que publicaron en la RIPI desde 2012 por sus aportes a esta disciplina tan relevante para nuestros países. Con ellos entendemos que la mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos es muy dependiente de la creación y difusión de la cultura y de la tasa de innovación aplicada a productos y servicios. Solo a título ilustrativo, podemos mencionar que, considerando desde su inicio hasta principios de 2020, la RIPI fue consultada en 229.000 ocasiones. Históricamente, el artículo más leído fue el de Diego Sáenz, “El plagio de los jueces en las sentencias”, con más de 14.000 consultas.

Respecto al nuevo formato de la publicación, no se trata solamente de una nueva

presentación y acceso en el portal de las revistas científicas de la Universidad Austral. El sistema OJS nos permite adaptarnos a los criterios de indexación y de inclusión en las principales bases de datos de revistas científicas, lo que facilitará la citación de los artículos y las referencias curriculares de nuestros autores. A su vez, brinda seguimiento del proceso editorial y del anonimato de la revisión por pares. Como podrán ver, hemos unificado las pautas de citación, tanto de doctrina como de legislación y jurisprudencia. Sin perjuicio del nuevo acceso, la RIPI seguirá siendo editada y distribuida por IJ Editores, a quienes agradecemos el apoyo que siempre nos han dado.

Entre las novedades, también queremos destacar que, de ahora en más, las fechas de publicación serán fijas: 1 de junio y 15 de diciembre de cada año, con entrega final de propuestas el 1 de abril y el 15 de octubre, respectivamente. Esto permitirá que los postulantes puedan conocer con tiempo cuáles son los plazos y adecuar las presentaciones y revisiones a dichas pautas.

Gran parte de esta mejora editorial se debe a la incorporación de la editora Lucila Scibona al Equipo Editorial. Su profesionalismo y dedicación nos ha permitido mejorar claramente los estándares de la publicación.

El Equipo Editorial les agradece a los lectores su interés y continuidad en todos estos años, lo cual demuestra el interés creciente por la disciplina y el crecimiento institucional de las áreas académicas en cada una de nuestras casas de estudio: el Centro de la Propiedad Intelectual de la Universidad Austral (CPI), el Centro de Estudios en Propiedad Intelectual de la Universidad de La Sabana (CEDEPI) y el Departamento de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de la Universidad Panamericana (DPINT).

Guillermo Cabanellas de las Cuevas

Gustavo Schötz

Directores

Juan Fernando Córdoba Marentes

José Manuel Magaña Rufino

Secretarios de Redacción

Índice

Doctrina

La interacción entre los derechos de propiedad intelectual y los procesos de innovación abierta aplicados en el mejoramiento vegetal moderno

Miguel A. Rapela 9

Protección por medio de patentes de invención para células madre humanas en Costa Rica

Freddy Arias Mora 35

Restricciones al derecho de uso de marcas: controversias en torno a las propuestas de etiquetado de alimentos en Colombia

Juan Guillermo Moure Pérez, Camilo Andrade Martínez, Juan Carlos Camacho Páramo 75

Estudio del marco jurídico que rige la solución alternativa de conflictos entre marcas y nombres de dominio .MX

Vanessa Chávez Zárate 109

Pornografía no consentida: alternativas en el ordenamiento jurídico de la propiedad intelectual de Estados Unidos

Fredrick Vega-Lozada 141

Los fármacos como materia patentable y el encuadre del COVID-19 en la licencia del artículo 45 de la Ley 24481

Martín Ugalde 171

¿Autoría algorítmica? Consideraciones sobre la autoría de las obras generadas por inteligencia artificial

Luis Vásquez Leal 207

Jurisprudencia comentada

Marcas contrarias a las buenas costumbres y libertad de expresión
Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de febrero de 2020 (C-248/18 P)

Jesús Gómez Montero 237

| | |
|---|------------|
| Almacenamiento y depósito de mercancías para su venta por terceros Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de abril de 2020 (C-567/18) - (<i>Coty v. Amazon</i>) | |
| Jesús Gómez Montero | 243 |
| Messi gana el partido y logra registrar su marca en la Unión Europea Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de septiembre de 2020 (C-449/18 P; C-474/18 P) | |
| Jesús Gómez Montero | 249 |
| Normas editoriales | 255 |

Doctrina

* * * *

La interacción entre los derechos de propiedad intelectual y los procesos de innovación abierta aplicados en el mejoramiento vegetal moderno

* * * *

Miguel A. Rapela

Maestría en Propiedad Intelectual, Facultad de Derecho, Universidad Austral.
Plataforma de Genómica y Mejoramiento UBATEC S.A./Facultad de Agronomía,
Universidad de Buenos Aires
mrapela@austral.edu.ar

Recibido: 29 de septiembre de 2020

Aceptado: 19 de octubre de 2020

Resumen

Los requerimientos de conocimientos y la necesidad de generación de nuevas invenciones tanto en productos como en procesos del mejoramiento vegetal moderno son altamente demandantes y en las fronteras de la ciencia. No hay en el sector público ni en el privado capacidad tecnológica autárquica capaz de dominar por completo emprendimientos de este tipo. En este marco general, los procesos de innovación abierta tanto pública/privada como privada/privada resultan clave para el éxito.

A pesar de las oportunidades que generan los procesos de innovación abierta aplicados al mejoramiento vegetal moderno, no se detecta un aumento en la tasa de innovación medida por el incremento promedio de la productividad de los cultivos. Una posible explicación de este hecho reside en que la base genética en la cual se está apoyando el mejoramiento vegetal moderno se ha estrechado de forma significativa por una falta de utilización o subutilización de los recursos genéticos. Los derechos de propiedad intelectual forman parte de las variables de esta compleja ecuación y su aplicación conduce a plantear tres hipótesis que fueron contrastadas con cuatro casos reales de innovación abierta aplicados en mejoramiento vegetal moderno en Argentina.

En ningún caso se observó que la supresión de los derechos de propiedad intelectual haya sido considerada una herramienta para fomentar la innovación (hipótesis 1). Por el contrario, lo que se observó es que la innovación se orientó hacia aquellos productos o procesos capaces de ser gestionados en forma innovadora por algún sistema de propiedad intelectual vigente, aunque la protección esté limitada por la velocidad del avance tecnológico (hipótesis 2). Una solución

alternativa (hipótesis 3) es que el marco legal para fomentar el desarrollo deba reformularse de forma integral para adecuarlo a los desarrollos del mejoramiento vegetal moderno bajo procesos de innovación abierta. La decisión para una u otra alternativa es crítica, dado que de ella dependerá la tasa de innovación resultante de los cultivos.

Palabras clave: mejoramiento vegetal, innovación abierta, derechos de propiedad intelectual.

The Interaction Between Intellectual Property Rights and Open Innovation Processes Applied to Modern Plant Breeding

Abstract

The knowledge requirements and the need to generate new inventions in both products and processes of modern plant breeding are highly demanding and on the frontiers of science. There is no self-sufficient technological capacity in the public or private sector capable of completely dominating such undertakings. In this general framework, the processes of open innovation, both public/private, public/public and private/private, are key to success.

Despite the opportunities generated by open innovation processes applied to modern plant breeding, an increase in the innovation rate is not detected, as measured by the average increase in crop productivity. One possible explanation for this fact is that the genetic basis on which modern plant breeding is being supported has been significantly narrowed by a lack of utilization or underutilization of genetic resources.

Intellectual property rights are part of the variables of this complex equation and their application leads to three hypotheses that were tested against four real cases of open innovation applied in modern plant breeding in Argentina.

In no case it was observed that the suppression of intellectual property rights has been considered a tool to promote innovation (hypothesis #1). On the contrary, what was observed is that the innovation was oriented towards those products or processes capable of being managed in an innovative way by some current intellectual property system, although protection is limited by the speed of technological advance. An alternative solution (hypothesis #3), is that the legal framework to promote development should be reformulated in an integral way to adapt it to the developments of modern plant breeding under open innovation processes. The decision for one or the other alternative is critical since the innovation rate resulting from the crops will depend on it.

Key words: plant breeding, open innovation, intellectual property rights.

A interação entre os direitos de propriedade intelectual e os processos de inovação aberta aplicados no melhoramento de plantas moderno

Resumo

As exigências de conhecimento e a necessidade de gerar novas invenções, tanto em produtos como em processos de melhoramento de plantas, são altamente exigentes e encontram-se nas

fronteiras da ciência. Não há capacidade tecnológica autárquica no sector público ou privado que seja capaz de dominar completamente empreendimentos desse tipo. Neste quadro geral, os processos de inovação aberta, tanto público/privado como privado/privado, são a chave do sucesso. Apesar das oportunidades geradas pelos processos de inovação aberta aplicados ao melhoramento moderno de plantas, não é detectado aumento na taxa de inovação medida pelo aumento médio da produtividade das culturas. Uma explicação possível para este facto é que a base genética sobre a qual o melhoramento vegetal moderno está a ser apoiado se reduziu significativamente devido à falta ou subutilização dos recursos genéticos.

Os direitos de propriedade intelectual são uma das variáveis desta complexa equação e a sua aplicação leva a três hipóteses que foram testadas com quatro casos reais de inovação aberta aplicados no melhoramento de plantas modernas na Argentina.

Em nenhum caso se observou que a supressão dos direitos de propriedade intelectual tem sido considerada um instrumento para promover a inovação (hipótese 1). Pelo contrário, o que foi observado é que a inovação foi orientada para aqueles produtos ou processos capazes de serem geridos de forma inovadora por algum sistema de propriedade intelectual existente, mesmo que a protecção seja limitada pela velocidade do progresso tecnológico (hipótese 2). Uma solução alternativa (hipótese 3), é que o quadro legal para promover o desenvolvimento deve ser reformulado de forma integral para o adaptar aos desenvolvimentos da moderna melhoramento de plantas em processos de inovação abertos. A decisão por uma ou outra alternativa é crítica, uma vez que a taxa de inovação resultante das culturas dependerá disso.

Palavras chave: melhoramento vegetal, inovação aberta, direitos de propriedade intelectual.

1. Introducción. Invención, innovación, innovación cerrada y abierta

Al analizar la innovación abierta y la creación de valor en el mejoramiento vegetal, Müller y Campos (2020) sostienen que la evolución de la sociedad humana está estrechamente relacionada y depende del progreso que el hombre ha logrado en la agricultura, dado lo cual no es de extrañar que esta haya sido un terreno especialmente fértil para la innovación. En este marco, el objetivo del presente artículo es explorar la interacción existente entre los derechos de propiedad intelectual en variedades vegetales (en particular, derechos del obtentor y patentes de invenciones biotecnológicas) y los procesos de innovación abierta en el contexto general del mejoramiento vegetal moderno.

Esta triple interacción ha sido escasamente abordada en la literatura, debiéndose mencionar además de Müller y Campos (2020), los aportes de Aoki (2009), Brem, Nylund y Hitchen (2017), Byrum (2017), EuropaBio (2018), Henry (2019) y Oguamanam (2013). Una de las razones que pueden explicar el hecho de este relativo menor interés radica en que dicha interacción ha sido más analizada en el contexto de industrias económicamente relevantes, como, por ejemplo, la farmacéutica, la de *hardware*, la de *software* y no tanto en industrias

estratégicamente sensibles, como la de semillas. Además, en los trabajos mencionados, la interacción ha sido analizada en forma descriptiva.

El presente trabajo intenta profundizar el análisis de las consecuencias y limitaciones de la interacción a los fines del mantenimiento de la tasa de innovación de los cultivos, confrontando modelos de gestión de la propiedad intelectual con casos reales.

A los fines de introducir el tema, debemos mencionar que el término “innovación” es ampliamente utilizado en la vida moderna, tanto para describir procesos o productos como en contextos de comunicación o de marketing empresarial. Dado que la innovación está estrechamente ligada a la invención, a menudo sucede que ambos términos se usan indistintamente y son confundidos entre sí.¹

Sin embargo, los términos “invención” e “innovación” no son sinónimos y se aplican a bienes y servicios diferentes. Sintetizando a estas fuentes mencionadas, la “invención” es la creación de algo nuevo y es un término que hace referencia a la generación de una nueva idea o conocimiento, cuya finalidad es resolver un problema técnico específico, y a la creación, diseño o desarrollo de un producto, dispositivo, método que no ha existido antes. La invención también puede ser un nuevo proceso para producir un producto o puede ser una mejora sobre un producto o un producto existente.

La “innovación”, por su parte, es un término bastante más difícil de definir e interpretar. Siguiendo las definiciones de IICA (2019), OECD (2018) y Ruane (2019), la innovación es la comercialización de la invención y hace referencia a la introducción en el mercado de nuevos y valiosos productos, procesos, tecnologías, servicios, mejoras o rediseño de los existentes. Las innovaciones pueden ser tecnológicas, sociales, organizacionales y/o institucionales y, en el presente artículo, únicamente nos ocuparemos de las primeras, las cuales, a su vez, comprenden innovaciones en productos y procesos. La innovación tecnológica, expresa Kalange (2020), puede, en síntesis, definirse como la transformación de una idea en una realidad.

Invención e innovación se diferencian por su forma de protección y regulación. Mientras que las invenciones pueden protegerse por las diversas herramientas de los derechos de propiedad intelectual (DPI) existentes, tales como los secretos co-

1 Ver, por ejemplo, Baregheh, Rowley y Sambrook (2009); Bledow et al. (2009); Boer y During (2001); Crossan y Apaydin (2010); Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura [IICA] (2019); O’Sullivan y Dooley (2009); Organization for Economic Co-operation and Development [OECD] (2005; 2018); Rogers (2003); Ruane (2019); Schilling (2013); Tidd y Bessant (2009)

merciales o industriales, modelos de utilidad, patentes y, para el caso de variedades vegetales, por los derechos del obtentor (DOV), las innovaciones usualmente se protegen mediante el registro y la autorización comercial para la venta.

Otro aspecto que las diferencia es que si bien las invenciones pueden tener su origen tanto en áreas académicas como en áreas empresariales, las innovaciones son casi exclusivamente pertenecientes a estas últimas. Estadísticamente, pocas invenciones se materializan en innovaciones. De hecho, entonces, puede haber invenciones que no serán innovaciones, pero es improbable que existan innovaciones tecnológicas que no hayan sido precedidas por una invención, sea tanto registrable como no registrable.

Los procesos de invención han estado más relacionados con el mundo académico que con el industrial y lo inverso ha ocurrido con los procesos de innovación. Sea en un caso o en el otro, los procesos de invención e innovación han sido tradicionalmente cerrados y basados en recursos propios, lo que hoy denominamos “innovación cerrada” (*closed innovation*). Estos procesos estuvieron en cierta medida relacionados con dos factores contrapuestos: a) falta de orientación empresarial de parte de la comunidad académica; b) falta de confianza en la capacidad inventiva de la academia de parte de la comunidad empresarial. En este sistema de gestión de la innovación, los proyectos se desarrollaban exclusivamente de principio a fin por medios de la propia organización, empresa o institución.

En el caso de las empresas, esto llevó a la creación de grandes áreas de investigación y desarrollo (IyD) con numerosos y calificados recursos humanos generadores de conocimientos propios. La innovación cerrada se caracterizó tanto por investigar, crear y desarrollar productos o servicios completamente dentro de la empresa como por el hecho de adoptar fuertes estrategias de protección basadas en el secreto industrial, la aplicación de diversos sistemas de DPI registrables y una relativa baja utilización de las herramientas de licenciamiento.

Con el objetivo de acelerar y agilizar los procesos de innovación, reducir el riesgo y eficientizar el uso de recursos humanos y económicos, los procesos de innovación cerrada están siendo acompañados o aun reemplazados por procesos de innovación abierta (*open innovation*). Este moderno concepto y paradigma fue introducido por Henry Chesbrough y se basa en el supuesto de que para avanzar en innovación tecnológica, llegar más rápido y a menor costo al mercado, las empresas pueden y deben utilizar tanto ideas y caminos internos como externos.² En la innovación abierta, los proyectos pueden originarse dentro o fuera de la

2 Entre muchos autores, ver la extensa obra sobre innovación abierta de Chesbrough (2003; 2006; 2011; 2019); Chesbrough y Bogers (2014); Chesbrough, Vanhaverbeke y West (2006).

empresa, incorporarse al principio o en fases intermedias del proceso de innovación y ser lanzados al mercado a través de la misma compañía o a través de otras empresas, mediante la utilización de patentes o transferencias de tecnología vía licenciamiento. Asimismo, la IyD interna de la empresa también existe, pero únicamente se centra en la creación de conocimiento que no existe o no se puede acceder fuera de la empresa. Claramente, y para el caso de la vinculación público/privada, el concepto de “innovación abierta” generó un virtuosismo bidireccional más avanzado que el concepto de “innovación cerrada”, ya que las invenciones del sector académico también pueden disponer de un terreno más fértil para convertirse en innovaciones. Además, así como las invenciones constituyen el basamento de las innovaciones, el desarrollo es el puente nexo que une a las dos. De esta manera, un concepto de gestión del conocimiento de reciente aparición y enteramente aplicable a la innovación abierta une a la invención (investigación) con el desarrollo y la innovación en una fórmula integral I+D+I como superadora del anterior concepto de I+D.

Probablemente, por una confusión de términos tales como “código abierto” u *open access* de la industria de *software*, a veces se ha considerado a los DPI como antagónicos al concepto de “innovación abierta”. Objetivamente esto no es así, por el contrario, en lo concerniente a los DPI, la innovación abierta no difiere sustancialmente de la innovación cerrada. “Innovación abierta no es sinónimo de código abierto”, expresan Müller y Campos (2020, p. 85). En la innovación abierta, todos los tipos de DPI pueden tener cabida y ser aplicados de manera tan fuerte como en los procesos de innovación cerrada. Lo que difiere entre la innovación cerrada y la abierta es la forma de gestionar los DPI, la cual hace un uso extensivo de las licencias como base para compartir tecnologías o transferirlas (EuropaBio, 2018), y puede contener, en algunos casos, áreas de libre disponibilidad de los bienes intangibles generados (Hall, 2010). Asimismo, bajo el concepto de “innovación abierta”, las empresas no solamente son generadoras de DPI, sino también usuarios activos de DPI (Pénin y Neicu, 2018).

El mejoramiento vegetal tradicional desarrollado en empresas ha estado históricamente relacionado con la academia, pero en un contexto de innovación cerrada.³ El mejoramiento vegetal moderno (ver su desarrollo en el siguiente apartado), sin embargo, es un campo interdisciplinario en el cual se conjuga la alta tecnología de vanguardia a los fines de la mejor utilización y aprovechamiento de los recursos genéticos existentes. Es por esta razón que la interrelación entre esta tecnología y la propiedad intelectual en procesos de innovación abierta

3 Ver, por ejemplo, el análisis de Müller y Campos (2020).

constituye todo un desafío, lo cual es el punto central que se explorará en el presente artículo.

No es objeto de este artículo el estudio o profundización de los diferentes tipos de DPI aplicables en vegetales ni examinar sus aspectos regulatorios. A tales fines, se remite a textos clásicos en la materia, como Botana Agra (2017a; 2017b); Correa (2014; 2015); Fernando Magarzo y Lema Devesa (2002); Lema Devesa y Fernando Magarzo (2002); Sánchez Herrero (2007); Rapela (2000); Rapela y Schötz (2006).

2. Coevolución del mejoramiento vegetal y el concepto de “innovación”: tres hipótesis

Por medio de la domesticación de las especies cultivadas basada exclusivamente en la selección visual de los mejores ejemplares de plantas, el mejoramiento vegetal fue practicado en forma empírica por los seres humanos desde el momento mismo de la transición del nomadismo (paleolítico) al sedentarismo (neolítico). En 1866, y tras el trabajo de Gregor Mendel —que recién sería reconocido a principios del siglo XX—, comienza la era científica del mejoramiento vegetal, aunque también basada en la selección por el fenotipo, y, más de cien años después —en 1970—, se comenzó a transitar la era fenogenotípica del mejoramiento vegetal, la cual caracterizó a la agricultura 3.0. A una velocidad vertiginosa, el siglo XXI se abre a una era genómica del mejoramiento vegetal, en la cual la estructura fina del material hereditario es completamente accesible, permitiendo la recombinación dirigida mediante la selección de genes específicos utilizando herramientas moleculares para rastrear la variación dentro del genoma. Esto es lo que se denomina “mejoramiento vegetal moderno”, el cual caracteriza a una agricultura 4.0, cuyo objetivo es obtener nuevas variedades de plantas basado en la selección genómica y fenómica generada en big data. La enorme cantidad de puntos de información que puede llegar a trillones de datos para la selección de una sola variedad vegetal hace necesario usar inteligencia artificial a los fines de conjugar una visión y análisis completo del problema a través de una interacción ser humano-computadora nunca abordada. Este conocimiento “fino” del genoma y el incipiente entendimiento profundo de la relación entre genotipo y fenotipo están permitiendo la aplicación de la edición génica a los fines de poder modificar la expresión de los genes clave relacionados con la productividad y la tolerancia a distintos tipos de estrés bióticos y abióticos (Rapela, 2020).

El avance genético y biotecnológico de la “agricultura 3.0” estuvo fuertemente marcado por un concepto de “innovación cerrada” fundamentalmente liderado

por compañías privadas, las cuales, mediante la incorporación de significativos recursos humanos y económicos, llegaron a la concreción práctica de la transgénesis que modificó la agricultura de muchos países, en particular en todo el continente americano. En un modelo muy diferente, la era genómica, junto con las técnicas de selección asistida por marcadores moleculares y la edición génica que forman el corazón de la “agricultura 4.0”, está liderada fundamentalmente por centros académicos públicos y ahora son los propios investigadores los que marcan la ruta de la futura comercialización de los nuevos productos mediante conceptos estrechamente basados en la innovación abierta (Rapela, 2019a).

La “agricultura 3.0” parece haber pasado a toda velocidad evolucionando hacia una “agricultura 4.0” con elementos centrales diferentes: a) de conocimientos monopólicos a democratización de los conocimientos; b) de privada a pública; c) de empresas a universidades; d) de acceso físico al recurso a acceso a la información; e) de licencias exclusivas a licencias no exclusivas (Rapela, 2019a).

En lo referente a los DPI, el mejoramiento vegetal de la agricultura 3.0 se caracterizó porque los productos directos del mejoramiento vegetal –o sea, las variedades de plantas nuevas, distintas, uniformes y estables– podían ser protegidas por un título de propiedad intelectual *sui generis* conocido como DOV. Las invenciones biotecnológicas, por su parte, podían calificar para ser protegidas mediante patentes una vez cumplidos los requisitos de novedad absoluta, altura inventiva y aplicación industrial. Ambos derechos pueden coexistir y, de hecho, hay innumerables variedades protegidas mediante un DOV que contienen una o más construcciones genéticas patentadas obtenidas en laboratorio. El problema es que estos paradigmas están fuertemente desafiados en el mejoramiento vegetal moderno de la agricultura 4.0, a tal punto que ya existen desarrollos genéticos concretos que no pueden ser protegidos por ningún sistema de DPI en curso (Rapela, 2019b).

No existen dudas, expresan Müller y Campos (2020), que para cumplir con el enorme desafío de proporcionar alimentos nutritivos y asequibles a la humanidad y, al mismo tiempo, reducir la huella ambiental de la agricultura se necesitan nuevos modelos de innovación. En este contexto, las empresas semilleras están adoptando la innovación abierta para aprovechar recursos humanos disponibles fuera de ellas y, asimismo, incrementar su capacidad para generar, adoptar, desarrollar y llevar al mercado tecnologías novedosas.

El mejoramiento genético de los cultivos ha sido imprescindible para garantizar la seguridad alimentaria de una población mundial en permanente crecimiento. De hecho, el mejoramiento vegetal es una de las claves fundamentales para interpretar la razón por la cual las predicciones de Robert Malthus no resul-

taron, hasta el momento, acertadas. De no haber existido el mejoramiento vegetal realizado durante el siglo XX y lo que va del XXI, difícilmente la provisión de alimentos del mundo podría sustentar a una población superior a los 2000 millones de personas (Henry, 2019; Müller y Campos, 2020; Rapela, 2020).

Pero si bien no existen dudas respecto a que la innovación es un motor clave del crecimiento económico, sí las hay respecto a si los DPI –como las patentes, modelos de utilidad, derechos de autor o DOV– constituyen una herramienta eficaz para incentivar la innovación al permitir que las empresas y las instituciones académicas capturen una proporción de los beneficios de sus inversiones en investigación y estos sirvan para realimentar el desarrollo de mejores invenciones.

Como correctamente expresa Eidi Williams (2010), en muchas áreas del conocimiento mensurar este dilema es sumamente complejo, dado que a menudo los cambios tecnológicos son acumulativos, es decir, que el desarrollo del producto es el resultado de varios pasos de invención e investigación. En los mercados donde la invención es acumulativa, expresa esta autora, la efectividad general de los DPI en la promoción de la innovación también depende de una segunda pregunta menos estudiada: los DPI sobre las tecnologías existentes ¿obstaculizan o favorecen la innovación posterior?

Uno de los autores más conocidos que defienden lo primero es Matt Ridley⁴ (2010; 2020), quien sostiene la hipótesis de que la innovación ocurre por prueba y error, que la práctica lidera a los avances científicos y que los DPI no constituyen una herramienta para favorecerla (hipótesis 1). Aplicado al tema que trata aquí, Ridley (2010; 2020) argumenta que la experiencia empírica de prueba y error del mejoramiento vegetal pre-Mendel, la cual precedió a cualquier teoría válida sobre genética, constituyó el cimiento de la innovación, y que esta última no se sustentó en la base teórica científica pos-Mendel. En forma general, Ridley (2010; 2020) rechaza a los DPI como herramienta para la innovación, ya que muestran repetidamente que han retrasado el florecimiento humano más de lo que lo han ayudado y que los monopolios protegidos por el Gobierno para algunos inventos retrasan la innovación, desperdiciando recursos preciosos en peleas por patentes en lugar de luchas competitivas para inventar la próxima gran cosa. La mayoría de las veces solo reflejan quién fue lo suficientemente astuto o bien conectado con la oficina de patentes. La conclusión, expresa Ridley, es que los DPI son barreras para la búsqueda de la innovación y un lastre para la economía, y no una bendición necesaria para la innovación que los economistas modernos y los estudiosos

4 Periodista, economista y hombre de negocios de Inglaterra, miembro de la Cámara de los Lores. Es autor de numerosos libros en los que sustenta sus hipótesis en cuanto a innovación.

del derecho quieren hacer creer. Según Ridley (2010; 2020), no existen indicios de una “falla del mercado” en la innovación a la espera de ser rectificada por la propiedad intelectual, mientras que existe una amplia evidencia de que las patentes y los derechos de autor obstaculizan la innovación (Book, 2020).⁵

Resulta válido suponer que si la hipótesis de Ridley (2010; 2020) respecto al efecto negativo de los DPI sobre la innovación fuera acertada, la tasa de innovación en mejoramiento vegetal medida por el incremento promedio de la productividad de los cultivos debería estar estancada o aun en disminución. De hecho, justamente eso es lo que está ocurriendo. En un exhaustivo análisis de fuentes internacionales públicas y privadas incuestionables, Rapela (2019a) señala que, en la última década, han empezado a hacerse claras señales de alarma sobre los crecimientos productivos de los diferentes cultivos. Numerosos estudios muestran que alimentar y dar energía al mundo requerirá que la producción agrícola entre los años 2010 y 2050 se incremente al doble, y para llegar a esta cifra se necesita una tasa de crecimiento de la productividad de los principales cultivos del orden del 2,4% por año. Pero las investigaciones privadas indican que las mejoras promedio del rendimiento de maíz, arroz, trigo y soja están con un crecimiento del 1,2%, o sea, justo la mitad de lo necesario. Los informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, por sus siglas en inglés) son coincidentes y señalan que el crecimiento promedio anual de la agricultura en el período 2003-2012 fue del 2,1%, el cual disminuyó a 1,5% para el período 2013-2022, datos que fueron ratificados por esta organización junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) en el último informe para las proyecciones 2019-2028 (OECD-FAO, 2019). Otros reportes recientes, como los realizados por el Virginia Tech’s College of Agriculture and Life Sciences, que fueron presentados durante el World Food Prize en Des Moines, Iowa (Estados Unidos), difieren en los valores absolutos, pero no en la diferencia. De acuerdo con esta institución, es necesario un incremento anual de la productividad de los cultivos del 1,73% para cubrir toda la demanda de alimentos, fibra y bioenergía hasta el año 2050, pero estos niveles solo se cumplen en China y en el sureste de Asia, son inferiores en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica y no llegan al 1% en los países menos desarrollados (Virginia Tech, 2019).

5 En esta cita, Bock (2020) hace un análisis de las propuestas de Matt Ridley desestimando la relación entre derechos de propiedad intelectual e innovación, señalando, entre otras cosas, el contradictorio hecho de que Ridley ha vendido millones de ejemplares de sus libros, los cuales están protegidos por derechos de autor por los cuales recibe regalías.

En contraposición a la hipótesis de Ridley (2010; 2020) de que los DPI obstaculizan la innovación, Rapela (2019a) conjetura que el complejo entramado de tratados, convenciones, protocolos, acuerdos internacionales y normativas regionales y nacionales que se aplican sobre las variedades vegetales y no los DPI en sí mismos son la causa del estancamiento señalado en la tasa de innovación (hipótesis 2).

Para este autor, la innovación, el desarrollo científico y técnico de variedades vegetales modernas, incluyendo microorganismos beneficiosos, el acceso y uso de los recursos fitogenéticos y el desarrollo de invenciones biotecnológicas y la bioseguridad están regulados a nivel mundial, regional y nacional por una enorme cantidad de legislaciones internacionales, regionales y nacionales. La interpretación en forma conjunta y combinada de estas es por demás dificultosa debido a los solapamientos, vacíos, ambigüedades, contradicciones y falta de acoplamiento mutuo. Basta señalar que mientras que el sistema de DOV es *open source*, todos los tratados de recursos fitogenéticos que regulan el acceso al material esencial del mejoramiento vegetal son *close source*. El cuadro es aún más complejo ya que una serie de desarrollos científicos que se aplican en mejoramiento vegetal en forma amplia –en particular las técnicas de edición génica– han provocado que varios de esos marcos regulatorios internacionales hayan quedado obsoletos. La hipótesis que plantea Rapela (2019a) es que estos hechos están relacionados; el entramado de legislaciones y regulaciones que se aplican sobre el desarrollo de las variedades vegetales modernas y microorganismos beneficiosos es la causa que está afectando el acceso y uso de los recursos genéticos y a la investigación y desarrollo en genética y mejoramiento vegetal, y el efecto provocado es el estancamiento del crecimiento de la productividad, es decir, la tasa de innovación. En forma similar, Dederer (2020) ha planteado que en vista de todas estas complejidades e incertidumbres, los legisladores deben monitorear continuamente la situación fáctica y legal y estar preparados para posibles enmiendas a las actuales legislaciones de patentes y DOV.

Dicho de otra manera, mientras que para Ridley (2010; 2020) el estancamiento y la disminución de la tasa de innovación se debe a los DPI, para Rapela (2019a) esto se debe a la existencia de un marco altamente complejo, desarticulado e independiente de legislaciones sobre DPI, recursos genéticos y asuntos regulatorios que obstaculizan la innovación y ejercen una acción conjunta negativa sobre un único objeto al cual se aplican (la variedad vegetal). De tal forma, ambas hipótesis difieren en la posible salida. Mientras que para Ridley (2010; 2020) la solución a la crisis del incremento productivo de los cultivos estaría en la eliminación de los DPI, para Rapela la solución se focaliza en desarrollar un nuevo y

único marco integral de DPI para todo el germoplasma vegetal que permita un fomento concreto a la innovación, lo cual es algo completamente diferente.

Finalmente, entre ambas hipótesis se encuentra la propuesta por Lizaso y Schötz (2017): la solución más pragmática se basa en el uso de los instrumentos de DPI ya disponibles, pero bajo modernos sistemas de gestión (hipótesis 3). En un profundo y extenso análisis de plataformas abiertas en modernos procesos de innovación, Lizaso y Schötz (2017) sostienen que estos últimos evolucionaron aplicando mecanismos y herramientas híbridas de cocreación, incluyendo plataformas, aplicativos y nuevos tipos de estructuras organizacionales intermedias conocidas, tales como *open innovation accelerators* (OIA) y *patent aggregations organizations* (PAO). En particular, proponen que esta segunda estructura es adecuada al contemplar tanto: a) los propósitos que se pretenden alcanzar a través del objetivo general del proyecto; b) las exigencias de implementación en términos de factores críticos de éxito; y c) los criterios de implementación. Aplicado al análisis puntual del mejoramiento vegetal y desde el punto de vista de los DPI, estos autores sostienen que la innovación abierta sobre nuevas variedades vegetales que, a su vez, pueden contener invenciones biotecnológicas patentadas presenta un “horizonte promisorio” para el desarrollo tanto de OIA como de PAO. Estas posibilidades están reafirmadas por expertos de importantes compañías semilleras (Byrum, 2017).

También se puede agregar, como expresa Hall (2010), que en estas modernas plataformas los DPI se pueden utilizar a la defensiva para negociar licencias cruzadas con otras empresas en la industria o instituciones académicas que poseen tecnologías complementarias, evitando así litigios mutuos, como se aplica por un gran número de empresas en las industrias de semiconductores, *hardware* y *software* informático. Asimismo, expresa este autor, los DPI pueden permitir la liberación selectiva al público de patentes que no están siendo explotadas,⁶ o financiar activamente la investigación académica sin especificar con precisión el objetivo o el área de la investigación.⁷

3. Mejoramiento vegetal moderno e innovación abierta: análisis de casos

A continuación se analizarán cuatro casos reales de Argentina, contrastando las tres hipótesis de trabajo para fomentar la innovación abierta en mejoramiento ve-

6 Caso Intel (Hall, 2010).

7 Caso Millennium, que ha otorgado licencias de genes a empresas farmacéuticas para aplicaciones específicas, al tiempo que conserva los derechos de todas las demás aplicaciones (Hall, 2010).

getal moderno: a) eliminar los DPI (Ridley, 2010; 2020); b) gestionar de forma novedosa los DPI haciendo uso del marco normativo vigente (Lizaso y Schötz, 2017); c) desarrollar un nuevo sistema integrado *sui generis* de protección para todo tipo de germoplasma vegetal (Rapela, 2019a).

La selección de los casos ha sido al azar, pero condicionada por dos aspectos: 1) debían ser casos en los que las instituciones participantes fueran de amplio conocimiento y reconocimiento; 2) debían ser casos en los cuales fuese posible contar con información clave y comprobable “desde adentro” y factible de ser publicada con la autorización respectiva. De ninguna manera se está intentando decir que estos cuatro casos agotan los ejemplos a nivel nacional en la materia.

Caso 1. Plataforma de Genómica y Mejoramiento (PGM)⁸

La PGM está ubicada en la Cátedra de Bioquímica de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuenta con la gestión y vinculación tecnológica de UBATEC S.A. La PGM es la plataforma de análisis genómico más avanzada de Argentina y su objetivo es asistir, complementar y ayudar a la industria nacional de mejoramiento vegetal y animal para el incremento de su competitividad, proporcionando un servicio de alto nivel de recursos humanos y tecnológicos. El proyecto es fruto de una política del Estado nacional y cuenta con financiamiento mediante la herramienta de Fortalecimiento a la Innovación Tecnológica de Aglomerados Productivos (FIT-AP) otorgado a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica.

Al día de hoy, once empresas de Argentina y una de Paraguay están recibiendo apoyo de la PGM, particularmente en las áreas de descubrimiento de genes, caracterización de germoplasma, mejoramiento asistido por marcadores y registro de propiedad para acceder a un DOV, lo cual es obligatorio para el cultivo de soja. En el momento de la firma de cada convenio, UBATEC S.A. y la empresa suscriben un estricto acuerdo de confidencialidad que no permite ni el uso ni la difusión de ningún resultado del servicio sin consentimiento previo de las partes. Cada proyecto es una unidad independiente con su presupuesto y plazo de ejecución. En casi la totalidad de los casos, además, la empresa proporciona las muestras de análisis bajo codificación.

Las empresas se benefician con un moderno, ágil y no burocrático concepto de innovación abierta público/privada gestionado por una sociedad anónima cuya dirección es tripartida ente la UBA, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las cámaras empresariales, que les permite ahorrar enormes sumas de re-

8 El autor del presente trabajo es el actual director de Vinculación Tecnológica de la PGM.

cursos económicos para sus planes de mejoramiento al no tener que disponer de instalaciones, equipamiento y recursos humanos para investigación y desarrollo de vanguardia. Hasta el momento, la política de la PGM es la de no involucrarse en la propiedad intelectual de las variedades vegetales o invenciones biotecnológicas que se puedan desarrollar, pero colabora en el asesoramiento y su gestión a solicitud de la empresa y a favor exclusivo de esta.

Caso 2. Bioheuris S.A.⁹

Es una *start up* biotecnológica de capital nacional ubicada en la ciudad de Rosario, la cual combina herramientas de biología sintética y edición génica para desarrollar cultivos resistentes a herbicidas. La empresa utiliza diseño racional y evolución dirigida para primero identificar mutaciones que confieren resistencia a herbicidas y luego introducirlas en los cultivos mediante técnicas de edición génica.

Bioheuris ha firmado acuerdos de tipo privado/privado con PyMES semilleras nacionales, quienes se benefician de un ambiente de innovación abierta *win-win* por el cual pueden disponer de acceso a tecnología de punta y, por su parte, Bioheuris puede aplicar esas tecnologías de punta sobre germoplasma elite de nivel competitivo comercial y con ello ahorrar años de desarrollo en ambos sentidos. En edición génica, Bioheuris trabaja mediante licencias exclusivamente para I+D con Benson Hill Biosystems, una de las compañías más importantes de edición génica a nivel mundial, la cual es una de las únicas que posee tecnologías propietarias en este campo. También están trabajando con otros proveedores de nucleasas.

Los acuerdos Bioheuris/empresas semilleras serán contractuales e incluirán cláusulas de confidencialidad. La gestión de los DPI será, en principio, con el modelo de coexistencia; Bioheuris gestionará la protección de aquellas invenciones con posibilidades de patentamiento, mientras que las empresas tramitarán la protección de las variedades editadas mediante DOV. La licencia comprenderá ambos derechos registrales. En los casos de aquellos países –en particular Argentina– donde las oportunidades de patentamiento sean extremadamente bajas, la comercialización de las variedades incluirá el reconocimiento no registral de la invención a favor de Bioheuris.

Bioheuris, además, selecciona a sus países blancos con dos premisas: a) deben tener una política regulatoria clara respecto a la comercialización de las variedades vegetales editadas, como es el caso de Argentina, Brasil, Colombia y Estados

9 Síntesis elaborada a partir de la información proporcionada por el Dr. Carlos Pérez, socio fundador y director de Estrategia de Bioheuris S.A.

Unidos; y b) deben estar adheridos al Tratado de Cooperación de Patentes. En este último caso, la excepción lo constituye justamente Argentina.

Bioheuris no hace uso de recursos genéticos (RRGG) en sus proyectos.

Caso 3. Bioceres¹⁰

Bioceres S.A. se encuentra ubicada en el Centro Científico Tecnológico de Rosario, el cual alberga además a catorce institutos de investigación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). La empresa de Investigación y Desarrollo (I+D) de Bioceres es INDEAR.

En un ambiente de innovación abierta, el socio estratégico de Bioceres es el CONICET, siendo el objeto principal de esta colaboración el desarrollo de múltiples eventos biotecnológicos y su aplicación en la protección de cultivos, principalmente soja y trigo. Mediante esta asociación público/privada, la dupla CONICET/Bioceres ha complementado sus capacidades para proveer servicios de I+D+I y facilitar el desarrollo de nuevas tecnologías y productos de Bioceres y de empresas fuera del grupo, proporcionando capacidades biotecnológicas de vanguardia y *know-how* especializado requeridos para el desarrollo de productos a costos competitivos.

La principal capacidad de Bioceres consiste en acelerar, de forma eficiente en términos de capital, el lanzamiento al mercado de las tecnologías prometedoras desarrolladas por grupos o instituciones científicas reconocidas internacionalmente. Además de la colaboración con el CONICET, se destacan las alianzas de Bioceres con la Universidad Nacional del Litoral, el Instituto Leloir, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Universidad de Illinois y la Universidad de Australia.

En 2003, Bioceres celebró un acuerdo de investigación y desarrollo de la tecnología HB4[®] con el CONICET y la Universidad Nacional del Litoral. Esta tecnología se refiere a un gen de girasol que confiere tolerancia a la sequía en cultivos y ayuda a aumentar el rendimiento en un promedio del 13 al 19% para múltiples cultivos en diferentes estaciones y condiciones de crecimiento, incluidos los episodios de sequía esporádica. HB4[®] también puede proporcionar un mayor rendimiento sin afectar negativamente los rendimientos en condiciones óptimas de crecimiento, que es un factor distintivo e importante en comparación con otras tecnologías de tolerancia al estrés.

La estrategia de gestión de los DPI seleccionada por Bioceres fue por vía del

10 Síntesis elaborada a partir de la información proporcionada por la Dra. Gloria Montarón Estrada, directora de Asuntos Legales y Propiedad Intelectual de Bioceres S.A.

patentamiento de las invenciones biotecnológicas. La tecnología HB4® está protegida vía patentes en al menos once países, entre ellos, los principales países del espacio *agro-business* hasta el año 2033.

Bioceres no hace uso de RRGG en sus proyectos.

Caso 4. Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC)¹¹

La EEAOC es un organismo autárquico del Gobierno de la provincia de Tucumán, que se sostiene con el aporte de los sectores agrícolas y agroindustriales de la provincia a través de una tasa de servicio obligatoria fijada por ley que se les cobra a aquellos sectores para los cuales trabaja. De hecho, es un organismo estatal gestionado por los propios productores, financiable con recursos de la producción y nutrido del conocimiento más avanzado disponible en el mundo.

Este organismo tiene programas de mejoramiento genético en caña de azúcar, soja, poroto, garbanzo, trigo y cítricos que se desarrollan mediante convenios de vinculación tecnológica y/o convenios de comercialización con varias empresas. Estos convenios, en muchos casos, implican una contraparte económica por parte de las empresas para ayudar al desarrollo de las variedades.

Dado que en variedades vegetales no hay actividades relacionadas con invenciones biotecnológicas, el único DPI que gestiona la empresa es el DOV. Según los casos, la EEAOC puede realizar el registro oficial o, a veces, es llevado a cabo por la empresa que formó parte del acuerdo. En todos los casos, la EEAOC participa mediante una regalía previamente pactada por la venta de la semilla de las variedades protegidas. En los convenios se establece que los productores de Tucumán no abonen las regalías por el uso de las variedades generadas por la EEAOC.

Al disponer únicamente del DOV para el recupero de la inversión, la inadecuada legislación de Argentina en la materia ha impedido el cobro de la mayor parte de las regalías que le hubiesen correspondido. A modo de ejemplo, se destaca que la variedad de soja más sembrada en el noroeste de Argentina es una desarrollada por este organismo, y mientras que de las siembras en Argentina prácticamente no se reciben pagos, la EEAOC ha recibido los correspondientes de parte de Paraguay, Bolivia y Brasil. Dado que la EEAOC no posee capacidad de gestión fuera de su provincia, en muchos casos las empresas asociadas son las encargadas del control de los derechos bajo diferentes sistemas de captura de valor, y esto es así en todos los casos fuera de Argentina, incluyendo los países limítrofes y Sudáfrica.

11 Síntesis elaborada a partir de la información proporcionada por el Dr. Daniel Ploper, director técnico de la EEAOC.

Además, la EEAOC también tiene desarrollos en el campo de los bioinsumos, trabajando en marcos de convenios público/privados con una empresa, o público/público con el CONICET y la Universidad Nacional de Tucumán. Para estos casos, la gestión de los DPI se basa en patentes y una de ellas ya fue concedida en más de treinta países. Este bioinsumo fue luego licenciado y está siendo comercializado desde 2019 por una empresa para su uso en trigo, cebada y soja.

La EEAOC no hace uso de RRGG en sus proyectos de mejoramiento para variedades vegetales, pero sí indirectamente para el caso de bioinsumos. La gestión para su acceso y uso es llevada a cabo por el Centro Científico Tecnológico (CCT) del CONICET NOA Sur, quienes destacan que el proceso es difícil y burocrático, implicando acuerdos específicos que varían con cada provincia y que van acompañados de negociación de regalías de por medio. Este CCT es uno de los pocos organismos que ha podido finalizar algunos acuerdos, por lo que recibe consultas de otros institutos del CONICET, y ha propuesto a los ministerios de Ciencia y Tecnología y de Ambiente que se promuevan mecanismos armonizados, eficientes y expeditivos.

El primer punto en el análisis de estos cuatro casos deja en evidencia un fuerte argumento en contra de la hipótesis de Ridley (2010; 2020); no se observa que existan incentivos para realizar investigación que no pueda ser protegible y que eventualmente se transforme en innovación que esté en el dominio público. Además, exceptuando el caso de la PGM, que no se involucra, resulta claro al analizar los otros tres casos que los productos y procesos buscan orientarse hacia aquellos países que dispongan tanto del marco regulatorio más favorable como el de mejor alcance y cobertura de DPI. Desde una aproximación política, los casos parecen ser elocuentes ejemplos de que los DPI constituyen un incentivo y no un escollo para la innovación, lo cual ha sido reafirmado en otros estudios (Müller y Campos, 2020), y eso es lo que se ha constituido en el motor de la incentivación para la obtención (invención) y comercialización (innovación) de nuevas variedades vegetales (EuropaBio, 2018).

Además, y sin entrar a juzgar si la hipótesis de Ridley es comprobable en otras áreas, en el tema que nos ocupa –mejoramiento vegetal– sus argumentaciones son debatibles. Por ejemplo, sostener que la práctica de la domesticación empírica de especies que llevaron a cabo los seres humanos desde por lo menos 10000 años a. C. hasta Mendel haya sido la guía que lideró la elucidación matemática del mecanismo de la herencia genética por este notable botánico es una extrapolación con escaso asidero. Los experimentos de Mendel y sus acertadas conclusiones no constituyeron un proceso de invención acumulativa según las teorías de Karl Popper, sino un disruptivo cambio de paradigma más acorde con las teorías

de Thomas Khun. En la misma línea, es posible señalar varios procesos inventivos disruptivos posmendelianos, desde las líneas puras en 1903 hasta la técnica de edición génica de CRISPR-Cas en 2012.

El segundo punto es que si bien los ejemplos son cuatro casos de innovación abierta en mejoramiento vegetal haciendo uso de los mecanismos de protección vigentes, la gestión de los DPI no sigue un patrón articulado uniforme. Así, en el modelo de la PGM, los DPI no forman parte de la vinculación. En el modelo de Bioheuris, los DPI se basan en la coexistencia, quedando a cargo de la primera aquello relacionado con patentes y a cargo de la empresa semillera lo relacionado con DOV. El modelo de Bioceres se sostiene en invenciones patentables, y el modelo de la EEAOC se basa en DOV para variedades gestionados generalmente por las empresas y en patentes para invenciones gestionados por la institución. En este aspecto se debe señalar un estudio realizado en España sobre 2800 pymes de todo tipo, que concluyó en que si bien estas no se benefician directamente de la innovación abierta o de las patentes de la misma forma que las empresas más grandes, sí lo hacen de formas alternativas de proteger la propiedad intelectual asociada a sus tecnologías patentadas (Brem, Nylund y Hitchen, 2017).

El tercer punto se relaciona con el modelo de coexistencia de derechos, el cual se sustenta en el supuesto de que las construcciones genéticas artificiales puedan ser protegibles mediante patentes. No necesariamente este criterio de patentabilidad se va a extender a las modificaciones de genes mediante edición génica ni mucho menos al producto final de mejoramiento asistido por marcadores moleculares, por lo cual, de no existir materia patentable, el modelo de protección mediante coexistencia deja de ser una alternativa.¹² De darse este caso, las argumentaciones de Lizaso y Schötz (2017) en cuanto a la viabilidad de los nuevos tipos de estructuras organizacionales para procesos de innovación abierta en mejoramiento vegetal no podrían aplicarse.

El cuarto punto es que se demuestra que en mejoramiento vegetal los procesos

12 El 30 de enero de 2020, la compañía Arcadia Biosciences, Inc. anunció que la Oficina de Patentes de Australia le otorgó la patente número 2016288257 sobre un gen EPSPS editado para conferir tolerancia a glifosato en trigo. La compañía también recibió el aviso de concesión 15/740,876 de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. El trabajo realizado fue de elevado nivel técnico, ya que se editaron los tres genomas A, B y D del trigo codificando para una EPSPS que tiene una sustitución de treonina a isoleucina en la posición 168 de SEQ ID NO. 9, y, además, en el que una o más mutaciones no transgénicas inducidas por humanos contribuyen a que una planta de trigo tenga resistencia al glifosato en comparación con una planta de trigo de tipo salvaje. En síntesis, lograron trigo tolerante a glifosato no transgénico. Es bastante difícil imaginar que este tipo de concesiones de patentes se extienda masivamente en otros países.

de innovación abierta pueden generarse en cualquier dirección, es decir, desde lo privado hacia lo público y viceversa, poniendo de manifiesto uno de los aspectos virtuosos de la herramienta.

El quinto punto es quizás el más relevante a mediano y largo plazo; en ninguno de los cuatro casos analizados se trató el tema del uso de RRGG dentro del concepto de innovación abierta para mejoramiento vegetal, lo cual tiene una lectura bipolar. Si los RRGG no forman parte del problema, es porque estos no están en el problema, cuando concretamente, en mejoramiento vegetal, deberían estar. Esto puede deberse a múltiples razones, comenzando por el hecho de que, a pesar de su importancia, las empresas no consideren necesario su acceso ni su uso. También es posible suponer que las empresas consideren que acceder y usar un RRGG es de tal complejidad administrativa que es preferible evitar su uso.¹³

Sea una cosa o la otra, lo que se observa es fuertemente indicativo de que los RRGG no están siendo utilizados o están siendo subutilizados, con la consiguiente estrechez de la base genética del mejoramiento y el acortamiento de las posibilidades de incremento de la tasa de productividad de los cultivos. Lo notable es que con las enormes posibilidades técnicas que brinda la conjunción del análisis genómico profundo, la información de la interacción genotipo/fenotipo y la edición génica se abren, como jamás había ocurrido con anterioridad, tanto las posibilidades corrientes de acceso y uso físico a los RRGG como el uso no físico de estos (información). En síntesis, parece estar ocurriendo una paradójica situación en la cual se han podido desarrollar una serie de metodologías de avanzada aplicables en mejoramiento vegetal moderno que podrían estar significativamente desaprovechadas (Henry, 2019).

Es necesario profundizar este último punto. Se debe reconocer que durante la etapa en la que el único modelo existente era la innovación cerrada, los DPI fueron considerados un oxímoron caracterizado por la protección total y el objetivo del bienestar general. La gravitación hacia modelos de innovación

13 Ver, por ejemplo, el caso descrito de la EEAOC para bioinsumos. Es posible agregar que, en dos oportunidades dentro del proyecto de la PGM, unidades académicas universitarias se acercaron a UBATEC S.A. para identificar potenciales interesados en proyectos de innovación vegetal a partir de recursos genéticos autóctonos. Contactadas varias importantes empresas alimenticias nacionales, sus respuestas para generar proyectos de innovación abierta fueron negativas. En ambos casos, esto se debió a malas experiencias anteriores de las empresas en proyectos de RRGG, derivadas tanto de las desmesuradas exigencias burocráticas de las regulaciones provinciales, en algunos casos, como en el desconocimiento de la regulación por parte de las autoridades, en otros, sumadas a las presiones de algunos grupos sociales descendientes de etnias nativas o grupos políticos de izquierda opuestos a cualquier tipo de proyecto de innovación con dichos recursos.

abierta, colaborativos, compartidos, comunales e interdependientes ha sucedido en un mundo inmerso en el aumento exponencial de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y conquistado en parte por los movimientos de *software* libres. Cuando estas tendencias todavía no estaban claras, Oguamanam (2013) había correctamente predicho que el intercambio habitual de semillas como pieza central de la naturaleza abierta inherente al desarrollo ancestral de la agricultura, especialmente en las comunidades indígenas y locales, iba a quedar afectado por los marcos legales e institucionales emergentes para la gobernanza de los RRGG. La hipótesis es en extremo relevante; y su interpretación, a menudo, errónea; la utilización de los RRGG no está obstaculizada por los sistemas de DOV tipo UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, por sus siglas en francés) –ya que estos son tipo *open source*–, sino por los regímenes internacionales y legislaciones nacionales de RRGG que son todos, sin excepción, de tipo *close source* (Rapela, 2010; 2016).

En este sentido, probablemente la propuesta de Oguamanam (2013) relativa a que los DPI deben “calibrarse” para adaptarlos a los procesos de innovación abierta sería insuficiente. Parecería ser más correcto argumentar que todo el marco regulatorio es el que debe adaptarse para favorecer genuinos procesos de innovación abierta en mejoramiento vegetal moderno.

4. Conclusiones

Los procesos de innovación abierta aplicados al mejoramiento vegetal moderno disponen, comparativamente, de un alto grado de probabilidades de éxito en relación con los clásicos procesos de innovación cerrada. Resulta claro que en el marco de esta especialidad, en la que los requerimientos de conocimientos y la necesidad de generación de nuevas invenciones tanto en productos como en procesos es tan demandante y en las fronteras de la ciencia, no hay en el sector público ni en el privado capacidad tecnológica autárquica capaz de dominar por completo emprendimientos de este tipo. La colaboración publica/privada y privada/privada es la llave para fomentar la innovación.

A pesar de las oportunidades que genera el concepto de “innovación abierta aplicada al mejoramiento vegetal moderno”, gravita una concreta externalidad negativa. Asumiendo que el mejoramiento vegetal moderno es de extensiva aplicación en instituciones públicas y en medianas y grandes empresas semilleras de países agrícolas industrializados y en vías de desarrollo, paradójicamente no se detecta un aumento en la tasa de innovación en mejoramiento vegetal medida por el incremento promedio de la productividad de los cultivos. No es aventu-

rado pensar que una de las causas para explicar este relevante fenómeno podría radicar en que la base genética en la cual se está apoyando el mejoramiento vegetal moderno se ha estrechado de forma significativa. De ser así, aunque el mejoramiento vegetal moderno y los procesos de innovación abierta conformen una combinación virtuosa, esta no llegará a tener el éxito esperado si no incorpora un aprovechamiento masivo de la variabilidad genética existente.

En este escenario, los derechos de propiedad intelectual forman parte de las variables de la complicada ecuación y su interrelación con la técnica (mejoramiento vegetal moderno), con el proceso (innovación abierta) y con el acceso y uso de los recursos genéticos con el objetivo de fomentar la innovación está en discusión, abriéndose tres posibles hipótesis, no exhaustivas: 1) eliminar los derechos de propiedad intelectual aplicables sobre variedades vegetales e invenciones biotecnológicas en plantas; 2) gestionar de forma novedosa los derechos de propiedad intelectual haciendo uso del marco normativo vigente; o 3) desarrollar un nuevo sistema integrado *sui generis* de protección para todo tipo de germoplasma vegetal.

Para tratar de verificar estas tres hipótesis, se las contrastó con cuatro casos que si bien pueden parecer cuantitativamente escasos, son paradigmas concretos y reales en el tema analizado a nivel local.

En los casos se pudo apreciar una ausencia de evidencia directa o indirecta que permita probar la hipótesis 1 y suponer que los actores involucrados hayan considerado que la no aplicación de derechos de propiedad intelectual pueda ser una herramienta eficaz para los objetivos planteados.

También fue posible detectar que la elección de los caminos técnicos a recorrer, el tipo de especie vegetal para el trabajo, la separación de roles en la observancia del derecho y la elección de los países para los emprendimientos dependieron estrechamente de las herramientas de propiedad intelectual disponibles. En otras palabras, el marco legal no está siguiendo al avance tecnológico, sino que el avance tecnológico se orienta en la dirección en la que es posible protegerlo mediante algún mecanismo de propiedad intelectual. En tal escenario, la gestión novedosa de los derechos de propiedad (hipótesis 2) parecería factible, aunque tropieza con dos limitantes: 1) el alcance de los derechos (aún se está lejos de poder definir si los genes editados son materia patentable y si dos variedades vegetales de idéntico fenotipo, pero divergentes en genotipo, pueden ser consideradas diferentes o no); y 2) las excepciones al alcance de los derechos (si la nueva variedad editada protegida por un DOV es libre de ser usada por un tercero, ¿cómo se protege la edición puntual realizada?). Las limitantes citadas se traducen en que las últimas tecnologías genómicas aplicadas en mejoramiento vegetal

están generando productos que muy probablemente no puedan ser protegidas de manera “eficaz” mediante ninguna de las herramientas de propiedad intelectual actualmente vigentes.¹⁴

Junto con ello, y aunque se esfuerce al límite las posibilidades de las hipótesis 1 y 2, sigue insoluble el tema de la falta de uso o subutilización de los recursos genéticos y cómo incorporarlos masivamente al mejoramiento vegetal moderno en un proceso de innovación abierta. Esto no hace más que señalar la dificultad resultante de querer aplicar la enorme cantidad de tratados, convenios y acuerdos internacionales relacionados con la propiedad intelectual y el acceso/uso/beneficio compartido de los recursos genéticos a las variedades vegetales modernas cuando todos esos instrumentos del derecho internacional han sido redactados en una etapa pregenómica del mejoramiento vegetal.

La hipótesis 3 de desarrollar un sistema integral *sui generis* de protección para todo tipo de germoplasma vegetal, es decir, disponer de un nuevo sistema legal elaborado teniendo en cuenta los avances tecnológicos de la etapa genómica del mejoramiento vegetal, constituye una tercera alternativa. Si bien un sistema integral de este tipo ya ha sido propuesto, la funcionalidad de este para fomentar la innovación aún no ha sido probada.

Cuanto más tiempo se continúe en la situación actual, más difícil será encontrar la solución. Expresado en otros términos, mientras que la hipótesis 2 implica que la innovación debe orientarse hacia aquellas soluciones capaces de ser gestionadas en forma innovadora por algún sistema de propiedad intelectual vigente, aunque la protección esté limitada por la velocidad del avance tecnológico, la hipótesis 3 implica que el marco legal debe reformularse para acompañar la innovación de una manera integral. Una decisión crítica que en algún momento deberán tomar los responsables de las políticas tecnológicas de los países y que, sin dudas, impactará sobre la tasa de incremento productivo de los cultivos, o sea, la innovación.

14 La protección “eficaz” es lo que demanda taxativamente el artículo 27.3.b del ADPIC. Ley 24425/1994, “Aprobación del Acta final que incorpora la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales, declaraciones y entendimientos ministeriales y el Acuerdo de Marrakech, promulgada por decreto 2279/94”, (BO 5.1.95), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación. <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=799>.

Bibliografía

- Aoki, K. (2009). "Free Seeds, Not Free Beer": Participatory Plant Breeding, OpenSource Seeds, and Acknowledging User Innovation in Agriculture. *Fordham Law Review*, 77(5), 2275-2310. <https://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol77/iss5/9>.
- Baregheh, A., Rowley, J. y Sambrook, S. (2009). Towards a multidisciplinary definition of innovation. *Management Decision*, 47, 1323-1339.
- Bledow, R., Frese, M., Anderson, N., Erez, M. y Farr, J. (2009). A dialectic perspective on innovation: Conflicting demands, multiple pathways, and ambidexterity. *Industrial and Organizational Psychology*, 2, 305-337.
- Boer, H. y Daring, W. E. (2001). Innovation, what innovation? A comparison between product, process and organizational innovation. *International Journal of Technology Management*, 22, 83-109.
- Book, J. (5 de mayo de 2020). Matt Ridley on Innovation. *American Institute for Economic Research*. <https://www.aier.org/article/matt-ridley-on-innovation/>.
- Botana Agra, M. (2017a). Efectos de la Patente. En Fernández-Novoa, C., Otero Latres, J. M. y Botana Agra, M. (Eds), *Manual de la Propiedad Industrial* (3ª ed., pp. 163-178). Madrid/Barcelona/Buenos Aires: Marcial Pons.
- Botana Agra, M. (2017b). Protección jurídica de las obtenciones (variedades) vegetales. En Fernández-Novoa, C., Otero Latres, J. M. y Botana Agra, M. (Eds), *Manual de la Propiedad Industrial* (3ª ed., pp. 319-344). Madrid/Barcelona/Buenos Aires: Marcial Pons.
- Brem, A., Nylund, P. y Hitchen, E. (2017) Open innovation and intellectual property rights. *Manag Decis*, 55(6), 1285-1306.
- Byrum, J. (febrero de 2017). Open Innovation Drives Progress in Plant Breeding. *Seed World*. <https://seedworld.com/open-innovation-drives-progress-plant-breeding/>.
- Chesbrough, H. W. (2003). *Open Innovation: The new imperative for creating and profiting from technology*. Boston: Harvard Business School Press.
- Chesbrough, H. W. (2006). *Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape*. Boston: Harvard Business School Press.
- Chesbrough, H. W. (enero de 2011). *Open Services Innovation: Rethinking Your Business to Grow and Compete in a New Era*. Nueva York: John Wiley & Sons.
- Chesbrough, H. W. (2019). *Open Innovation Results: going beyond the hype and getting down to business*. Londres: Oxford University Press.
- Chesbrough, H. W. y Bogers, M. (2014). *Explicating open innovation: clarifying an emerging paradigm for understanding innovation*. En Chesbrough, H. W., Vanhaverbeke, W. y West, J. (Eds.), *New frontiers in open innovation* (pp. 1-37). Oxford: Oxford University Press.
- Chesbrough, H. W, Vanhaverbeke, W y West, J. (Eds.) (2006). *Open Innovation: Researching a New Paradigm*. Londres: Oxford University Press.
- Correa, C. M. (2014). *Patent protection for plants: Legal options for developing countries* (Research Paper 55). Ginebra: South Centre.
- Correa, C. M. (2015). La protección de las obtenciones vegetales para los países en desarrollo. Una herramienta para el diseño de un sistema sui generis de protección de las obtenciones vegetales: una alternativa al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV. *APBEBES*. <http://www.apbrebes.org/>.
- Crossan, M. M. y Apaydin, M. (2010). A multi-dimensional framework of organizational innovation: A systematic review of the literature. *Journal of Management Studies*, 47, 1154-1191.

- Dederer, H. G. (4 de junio de 2020). Patentability of Genome-Edited Plants: A Convuluted Debate. *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, (51), 681-684. <https://doi.org/10.1007/s40319-020-00952-9>.
- EuropaBio (2018). *Biotechnology. How intellectual property rights promote innovation and create economic and societal value*. <https://www.europabio.org/sites/default/files/IP%20brochure-%20final.pdf>.
- Fernando Magarzo, M. R. y Lema Devesa, C. (2002). Las patentes sobre biotecnología en el Derecho español. *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, (23), pp.147-168.
- Hall, B. H. (2010). Open Innovation and Intellectual Property Rights. The Two-edged Sword. *Japan Spotlight: Economy, Culture y History*, (jan/feb), 18-19.
- Henry, J. (2019). Innovations in plant genetics adapting agriculture to climate change. *Current Opinion in Plant Biology*, (13), 1-6.
- Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. (2019). *Innovación y Tecnología*. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. <https://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/7974/BVE19040251e.pdf>; jsessionid=720035D979EFDB28CA06C-6112587FF20?sequence=1yutm_source=email_marketingyutm_admin=131431yutm_medium=emailyutm_campaign=hs_Arg_Encuentro_Virtual_EL_IMPACTO_CIENTFICO_TECNOLGICO_EN_EL_DESARROLLO_DEL_SECTOR_AGROPECUARIO_OE.
- Kalange, C. M. (2020). *Role of Intellectual Property in Innovation and New Product Development*, Consultor, División de Pymes de la OMPI. Sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_innovation_development.pdf.
- Lema Devesa, C. y Fernando Magarzo, M.R. (2002). Las patentes sobre biotecnología en el derecho español. *Actas de Derecho Industrial y de Derechos de Autor, XXIII*, pp. 147-168.
- Lizaso, F y Schötz, G. (Dirs.). (2017). *Plataformas abiertas para tecnologías estratégicas: relevamiento, análisis de pre-factibilidad y propuesta de diseño de modelo conceptual: informe final* (1ª ed.). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Presidencia de la Nación. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plataformas-abiertas-para-tecnologias-estrategicas_0.pdf.
- Müller, M. L. y Campos, H. (2020). Open Innovation and Value Creation in Crop Genetics. En Campos, H. (Ed.), *The Innovation Revolution in Agriculture*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50991-0_3.
- O'Sullivan, D. y Dooley, L. (2009). *Applying innovation*. Thousand Oakes: SAGE Publications.
- Oguamanam, C. (2013). Open innovation in plant genetic resources for food and agriculture. *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, 13(1), 11-50. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2310635.
- Organization for Economic Co-operation and Development. (2005). *Oslo Manual 2005: Guidelines for collecting and interpreting innovation data* (3ª ed.). París: Organization for Economic Co-operation and Development.
- Organization for Economic Co-operation and Development. (2018). *Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation* (4ª ed.). París: Organization for Economic Co-operation and Development. <https://doi.org/10.1787/9789264304604-en>.
- Organization for Economic Co-operation and Development/Food and Agriculture Organization. (2019). *OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028*. París: OECD Publishing/Roma:

- Food and Agriculture Organization of the United Nations. https://doi.org/10.1787/agr_outlook-2019-en.
- Pénin, J. y Neicu, D. (2018). Patents and open innovation: bad fences do not make good neighbors. *Journal of Innovation Economics & Management*, (25), pp. 57-85.
- Rapela, M. A. (2000). *Derechos de propiedad intelectual en vegetales superiores*. Buenos Aires: Editorial Ciudad Argentina.
- Rapela, M. A. (2010). Farmer's exception, farmer's rights and other related issues. *Seed News*, XIV(1), pp. 28-29.
- Rapela, M. A. (2016). Ley 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas: las razones para su actualización y los proyectos bajo análisis en Argentina. *Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios*, (45), 69-98.
- Rapela, M. A. (2019a). Post Malthusian dilemmas in Agriculture 4.0. En Rapela, M. A., *Fostering innovation for Agriculture 4.0. A comprehensive Plant Germplasm System* (pp. 1-16). Suiza: Springer Nature.
- Rapela, M. A. (2019b). The regulatory tangle. En Rapela, M. A., *Fostering innovation for Agriculture 4.0. A comprehensive Plant Germplasm System* (pp. 17-52). Suiza: Springer Nature.
- Rapela, M. A. (2020). Mejoramiento vegetal moderno, inteligencia artificial y derechos de propiedad intelectual. *Revista Jurídica Austral*, 1(2). En prensa.
- Rapela, M. A. (Dir.) y Schötz, G. J. (Coord.). (2006). *Innovación y propiedad intelectual en mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola*. Buenos Aires: Heliasta.
- Ridley, M. (2010). *The Rational Optimist*. Estados Unidos: Harper.
- Ridley, M. (2020). *How Innovations Works and Why it flourishes in freedom*. Estados Unidos: Harper.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5ª ed.). Nueva York: Free Press.
- Ruane, J. (Ed.). (2019). *Proceedings of the International Symposium on Agricultural Innovation for Family Farmers. Unlocking the potential of agricultural innovation to achieve the Sustainable Development Goals*. Roma: Food and Agriculture Organization of the United Nations. <http://www.fao.org/3/ca4781en/CA4781EN.pdf>.
- Sánchez Herrero, A. (2007). *El contenido patrimonial del derecho de obtentor* (Vol. 44). Córdoba: Ediciones de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.
- Schilling, M. A. (2013). *Strategic management of technological innovation* (4ª ed.). Nueva York: McGraw-Hill/Irwin.
- Tidd, J. y Bessant, J. (2009). *Managing innovation: Integrating technological, market and organizational change* (4ª Ed). Hoboken, Nueva Jersey: John Wiley & Sons.
- Williams, E. (2010). Intellectual Property Rights and Innovation: evidence from the human genome. *Journal of Political Economy*, 121(1), 1-27.
- Virginia Tech. (16 de octubre de 2019). Accelerating global agricultural productivity growth is critical. *ScienceDaily*. www.sciencedaily.com/releases/2019/10/191016074750.htm.

Protección por medio de patentes de invención para células madre humanas en Costa Rica

* * * *

Freddy Arias Mora

Universidad de Costa Rica

freddyariasmora@gmail.com

Recibido: 13 de octubre de 2020

Aceptado: 11 de noviembre de 2020

Resumen

En el presente trabajo se analiza con detalle la posibilidad de otorgar protección por medio de patentes de invención a células madre humanas en Costa Rica. Se determinó que, en el caso de solicitudes de células madre en Costa Rica, han existido múltiples resoluciones de parte de la Oficina de Patentes; en algunas no se ha alegado que exista excepción de patentabilidad sobre las células madre, pero en otras se ha indicado que son descubrimientos, que son segundos usos, que se trata de invenciones cuya explotación comercial debe impedirse para proteger el orden público, la moralidad y la salud o la vida de las personas o animales. También que consiste en métodos de tratamiento en seres humanos. Se analiza puntualmente la aplicación de excepciones de patentabilidad contenidas en la normativa costarricense y la posibilidad de aplicar estas excepciones a las células madre. Se analiza cada uno de los requisitos de patentabilidad para establecer las posibilidades y condiciones que deberían cumplir las solicitudes de células madre, con el fin de que puedan ser consideradas susceptibles de ser protegidas mediante patente en Costa Rica. Se concluye que, según el marco jurídico costarricense, es posible patentar células madre obtenidas de seres humanos.

Palabras clave: patentes de invención, células madre, propiedad intelectual, células.

Protection Through Invention Patents for Human Stem Cells in Costa Rica

Abstract

This work analyzes in detail the possibility of granting protection through invention patents to

human stem cells in Costa Rica. It was determined that, in the case of stem cell applications in Costa Rica, there have been multiple resolutions by the Patent Office, in some it has not been alleged that there is a patentability exception on stem cells, but in others it has been indicated that they are discoveries, that they are second uses, that they are inventions whose commercial exploitation must be prevented to protect public order, morality and the health or lives of people or animals. Also consisting of treatment methods in humans. The application of patentability exceptions contained in the Costa Rican regulations and the possibility of applying these exceptions to stem cells are punctually analyzed. Each of the patentability requirements is analyzed to establish the possibilities and conditions that applications for stem cells should meet, so that they can be considered capable of being protected by patent in Costa Rica. It is concluded that, according to the Costa Rican legal framework, it is possible to obtain patents for stem cells from human beings.

Key words: patents, stem cells, intellectual property, cells.

Proteção por meio de patentes de invenção para células-tronco humanas na Costa Rica

Resumo

Este trabalho analisa detalhadamente a possibilidade de conceder proteção por meio de patentes de invenção a células-tronco humanas na Costa Rica. Foi determinado que, no caso de pedidos de células-tronco na Costa Rica, houve múltiplas resoluções do Escritório de Patentes, em alguns não foi alegado que há uma exceção de patenteabilidade para células-tronco, mas em outros foi indicado que são descobertas, que são segundos usos, que são invenções cuja exploração comercial deve ser evitada a fim de proteger a ordem pública, a moralidade e a saúde ou a vida de pessoas ou animais. Também consiste em métodos de tratamento em humanos. A aplicação das exceções de patenteabilidade contidas nas normas costarriquenhas e a possibilidade de aplicação dessas exceções às células-tronco são analisadas pontualmente. Cada um dos requisitos de patenteabilidade é analisado para estabelecer as possibilidades e condições que os pedidos de células-tronco devem atender, para que possam ser considerados passíveis de proteção por patente na Costa Rica. Conclui-se que, de acordo com o marco legal costarriquenho, é possível patentear células-tronco obtidas de seres humanos.

Palavras chave: patentes de invenção, células-tronco, propriedade intelectual, células.

1. Introducción

La salud humana es uno de los temas fundamentales que preocupa a todas las naciones. El vertiginoso avance de la ciencia plantea retos importantes en las legislaciones de todos los países, particularmente en la sanitaria y en la de propiedad intelectual. Cada año se emplea una gran cantidad de recursos para la creación de nuevos fármacos y estrategias terapéuticas.

La protección de bienes inmateriales, como la propiedad intelectual, cada día tiene más relevancia, por lo cual, la protección de invenciones por medio de patentes de invención es fundamental para el desarrollo científico y tecnológico. Tradicionalmente, el sistema de patentes ha tratado de mantener el equilibrio entre los intereses económicos del titular del derecho frente a los intereses de la sociedad.

Con el avance de la ciencia y la tecnología, las invenciones son cada vez más complejas y en el área de la biotecnología se han realizado avances que plantean desafíos para el sistema de patentes, por ejemplo, la posibilidad de patentar genes humanos, plantas o animales transgénicos.

En el área de la salud, es cada vez más común utilizar células madre. Existe un gran número de aplicaciones terapéuticas para estas células (Saha y Jaenisch, 2009), las cuales son producidas por los animales y se encuentran naturalmente en el cuerpo. Sin embargo, en el mundo existe polémica sobre la protección de estas sustancias por medio de patentes.

Para muchas personas, las células constituyen la base fundamental de la vida y la esencia del ser humano. Contienen el material genético propio de cada individuo y se puede considerar que brindan la condición de ser humano. En algunos países, que el sistema jurídico permita obtener exclusividad sobre este material ha generado férrea oposición por parte de algunos sectores (Kariyawasam, Takakura y Ottomo, 2015), que aducen que se están patentando partes del ser humano que no son una invención y que el material genético está en todas las personas, por lo que no cumplen con los criterios de patentabilidad.

En el presente trabajo se analiza detalladamente la posibilidad de otorgar protección por medio de patentes de invención a células madre humanas. Estas solicitudes presentan una alta complejidad técnica, además de controversias éticas.

2. Células madre

Las células madre son células no diferenciadas o poco diferenciadas con capacidad para dividirse indefinidamente sin perder sus propiedades y llegar a producir células especializadas (Evans y Kaufman, 1981; Martin, 1981).

Dentro de sus características está su capacidad de dividirse (proliferación), de renovarse a sí mismas a través de la división celular durante largos periodos de tiempo y bajo ciertas condiciones fisiológicas o experimentales, de ser inducidas a diferenciarse en otros tipos de células diferenciadas específicas.

Las células madre son capaces de diferenciarse en cualquier célula de un organismo y tienen la capacidad de autorrenovación. Existen tanto en embriones como en células adultas. Hay varios pasos de especialización y la potencia de desarrollo

se reduce con cada paso, lo que significa que una célula madre unipotente no puede diferenciarse en tantos tipos de células como una pluripotente. De acuerdo con la capacidad de diferenciarse en otras células, se pueden clasificar en totipotentes, pluripotentes, multipotentes o unipotentes (Zakrzewski et al., 2019).

Las células totipotentes pueden crecer y formar un organismo completo, tanto los componentes embrionarios (por ejemplo, las tres capas embrionarias, el linaje germinal y los tejidos que darán lugar al saco vitelino), como los extraembrionarios (por ejemplo, la placenta). Un ejemplo de una célula totipotente es el cigoto.

Las células pluripotentes no pueden formar un organismo completo, pero pueden formar cualquier otro tipo de célula proveniente de los tres linajes embrionarios (endodermo, ectodermo y mesodermo), así como el germinal y el saco vitelino; por ejemplo, el blastocito (células troncales embrionarias) puede proceder de embriones o de tejido fetal.

Las células madre embrionarias (*ES cells*) son células madre pluripotentes aisladas de la masa celular interna de un blastocito (embrión de 4-5 días). Los embriones podrían producirse mediante la fertilización *in vitro* (FIV) o mediante la transferencia de un núcleo adulto a un óvulo u óvulo enucleado (transferencia nuclear de células somáticas, SCNT, por sus siglas en inglés). Los embriones obtenidos por fertilización *in vitro* pueden haber sido generados con el propósito de reproducción asistida, pero no usarse para ello (los embriones supernumerarios), o para fines de investigación o tratamiento. Estos embriones son viables y podrían dar lugar al nacimiento si se implantan en el útero. También se pueden utilizar embriones por la técnica de clonación (por transferencia del núcleo de la célula somática a un ovocito) o por partenogénesis (por estimulación de un ovocito para iniciar la duplicación del material genético del ovocito y luego la división de la célula). En Europa, está prohibida la clonación reproductiva y estos embriones no pueden implantarse en un útero. Se supone que su capacidad para dar a luz en un parto probablemente sea muy reducida (en el caso del embrión clonado) o casi nula (en el caso de la partenogénesis).

Las células germinales embrionarias (*EG cells*) son células troncales pluripotentes aisladas de células germinales primordiales localizadas en las crestas de los genitales o gónadas de un feto de 5-10 semanas. Las células multipotentes solo pueden generar células de su propia capa o linaje embrionario de origen (por ejemplo, una célula madre mesenquimal de médula ósea, al tener naturaleza mesodérmica, dará origen a células de esa capa tales como miocitos, adipocitos u osteocitos, entre otras). Las células unipotentes pueden formar únicamente un tipo de célula particular.

La posibilidad de las células madre de crecer indefinidamente permite visuali-

zar posibles aplicaciones en la regeneración de tejidos de muchas partes del cuerpo. Se ha sugerido su uso para tratar diferentes enfermedades y lesiones, como la diabetes juvenil y la lesión de la médula espinal (Thomson et al., 1998).

El uso de las células troncales es muy variado, por ejemplo, permiten conocer los mecanismos de especialización celulares (cáncer). Además, se utilizan para probar nuevas moléculas en diversos tipos de tejidos antes de hacer las pruebas en animales o en humanos. Pueden ser utilizadas en terapias celulares, medicina regenerativa o ingeniería tisular: tienen la posibilidad de emplearse en tratamientos de enfermedades de Parkinson y Alzheimer, lesiones medulares, quemaduras, lesiones de corazón o cerebrales, diabetes, osteoporosis, artritis reumatoide, etcétera.

3. Uso de embriones humanos como fuente de células madre

Las células pluripotentes son las más adecuadas para experimentación y por muchos años han sido utilizadas, incluso han dado origen a solicitudes de patentes que han sido muy controversiales y con un impacto profundo en la gestión de la propiedad intelectual sobre material biológico humano.

La fuente de las células madre multipotentes ha sido realizada por medio de la extracción de células embrionarias, lo cual implica que es posible que se produzca la destrucción de embriones con potencial de generar seres humanos. Definir exactamente si un conjunto de células obtenidas de la masa interna de un blastocito son un embrión es fundamental para determinar la patentabilidad de este tipo de células.

El uso de embriones humanos enfrenta controversias éticas que obstaculizan las aplicaciones de las células ES humanas. Además, es difícil generar células ES específicas para el paciente o para la enfermedad que se requieren para su aplicación efectiva. Una forma de evitar estos problemas es inducir el estado pluripotente en células somáticas mediante reprogramación directa (Yamanaka, 2007).

En el año 2006, Takahashi y Yamanaka (2006) demostraron que las células madre pluripotentes inducidas (iPS) pueden generarse a partir de fibroblastos embrionarios de ratón y fibroblastos de la cola de un ratón adulto mediante la transfección mediada por retrovirus de cuatro factores de transcripción, concretamente Oct3 / 4, Sox2, c-Myc y Klf4.

Las células iPS de ratón son indistinguibles de las células ES en morfología, proliferación, expresión génica y formación de teratoma. Además, cuando se trasplantan a blastocitos, las células iPS de ratón pueden generar quimeras adultas, que son competentes para la transmisión de la línea germinal (Maherali, et al, 2007; Okita, Ichisaka y Yamanaka, 2007; Wernig, 2007).

En el año 2007, Takahashi et al. (2007) demostraron la generación de células iPS a partir de fibroblastos dérmicos humanos adultos con los mismos cuatro factores que habían utilizado antes en ratones: Oct3 / 4, Sox2, Klf4 y c-Myc. Las células iPS humanas fueron similares a las células madre embrionarias humanas en morfología, proliferación, antígenos de superficie, expresión génica, estado epigenético de genes pluripotentes específicos de células y actividad de telomerasa. Además, estas células podrían diferenciarse en tipos de células de las tres capas germinales *in vitro* y en teratomas. Estos hallazgos demuestran que las células iPS pueden generarse a partir de fibroblastos humanos adultos.

Este cambio en la forma de cómo se pueden obtener células pluripotenciales generó variantes en el uso de estas células no solo en términos del uso científico, sino que también permite sortear los problemas éticos, legales y sociales que rodean su uso.

4. Patentes de células madre

La primera patente estadounidense que incluyó el término “células madre” fue la número 4042678, expedida en 1977 a Rita Ciorbaru et al. (Huang, 2010). Esta patente se refería a agentes solubles con propiedades mitogénicas. Dichas propiedades hacen que los agentes sean herramientas biológicas útiles en investigación y diagnóstico. Cuando se administran al hombre o a los animales, estos agentes inducen una estimulación no específica de los linfocitos B, lo que produce un aumento de los anticuerpos dirigidos contra grandes clases de antígenos. Además, promueven el desarrollo de células madre y, por lo tanto, su uso puede considerarse en el tratamiento curativo de enfermedades resultantes de deficiencias de células inmunocompetentes y hematopoyéticas.

Las patentes relacionadas con células madre han sido controversiales durante mucho tiempo. Grupos religiosos, abogados de patentes e incluso algunos científicos han criticado el proceso de reclamar la propiedad de los bloques de construcción biológicos más fundamentales. Un ejemplo es el caso conocido como *WARF* (Golden, 2010), en el cual, en 1998, el Dr. James Thomson, de la Universidad de Wisconsin, aisló y cultivó por primera vez células madre embrionarias pluripotentes humanas (células ES humanas). Su equipo estableció cinco líneas celulares de ES humanas no modificadas. A través de la Fundación de Investigación de Alumnos de Wisconsin (*WARF*, por sus siglas en inglés, o la Fundación), presentó una patente el 26 de junio de 1998, que se emitió el 13 de marzo de 2001: Patente de Estados Unidos N° 6.200.806. *WARF* es una fundación independiente y sin fines de lucro afiliada a la Universidad de Wisconsin. Su función

consiste en patentar los hallazgos realizados por investigadores de esa casa de estudios. Debido a que la Universidad emplea a estos investigadores, los derechos de propiedad intelectual de sus descubrimientos le pertenecen a ella, más específicamente a la Fundación a cargo de los derechos de propiedad intelectual.

Como propietario de estas patentes, WARF también es responsable de otorgarles licencias. La Fundación posee la Patente de Estados Unidos N° 6.200.806 y se la cedió a Geron, que es una empresa biofarmacéutica privada dedicada al desarrollo y comercialización de productos terapéuticos y de diagnóstico para su aplicación en oncología y medicina regenerativa, así como herramientas de investigación para el descubrimiento de medicamentos. Geron patrocinó la investigación de James Thomson, ya que el Gobierno de los Estados Unidos no la financió porque utilizaba embriones humanos.

A cambio de su financiación, Geron obtuvo importantes derechos en virtud de un acuerdo de licencia. La patente WARF cubre tanto el método de aislamiento de células ES humanas (el proceso) como las cinco líneas de células madre no modificadas (el producto). Es una patente muy amplia, que le otorga a WARF el control sobre quién puede trabajar con estas cinco líneas celulares de ES humanas, sobre quién puede usar el proceso de James Thomson para aislar las células madre y sobre el propósito del trabajo (investigación, comercialización). Por el momento, la patente WARF es válida en los Estados Unidos.

Este mismo caso *WARF* fue analizado en Europa. En 2006, la División de Oposiciones de la Agencia Europea de Patentes concluyó que únicamente las reivindicaciones que se refieran al uso de embriones humanos para aplicación industrial o propósitos comerciales están excluidas de patentabilidad.¹

Otro caso relevante en la Unión Europea fue en 2011. En la sentencia dictada en el asunto C-34/10,² el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvía la petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof en el procedimiento entre Oliver Brüstle y Greenpeace.

El objeto de la petición consistió en que el TJUE aclarara cuál debía ser la interpretación correcta de la Directiva europea que regula la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas en el Derecho de la Unión (98/44/CE). La

1 Oficina Europea de Patentes. División de oposiciones, Junta de apelaciones. T 1374/04 – 3.3.08, WARF. <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g060002ex1.html>.

2 Sentencia del Tribunal de Justicia del 18 de octubre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por Bundesgerichtshof — Alemania) — Oliver Brüstle/Greenpeace eV (Asunto C-34/10), DOCE (Diario Oficial de la Unión Europea). <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%AC%3A2011%3A362%3A0005%3A0006%3Aes%3APDF>.

pregunta abordó explícitamente dos técnicas para aislar células madre embrionarias humanas (hESCs): transferencia nuclear de células somáticas (SCNT) y partenogénesis inducida.

La citada Directiva prohíbe, en su artículo 6, patentar “embriones humanos”. Lo primero que se demandó del TJUE es que determinara qué significa tal expresión. La respuesta del Tribunal ofrece poco lugar a dudas. Constituye un embrión humano, en primer lugar: “todo óvulo humano a partir del estadio de la fecundación”.

En segundo lugar: “todo óvulo humano no fecundado en el que se haya implantado el núcleo de una célula humana madura” y, por último, “todo óvulo humano no fecundado estimulado para dividirse y desarrollarse mediante partenogénesis”.

En tercer lugar: el TJUE establece que la prohibición de patentar se extiende no solo a los casos en los que la patente se solicita con fines industriales o comerciales, sino, por el contrario, también a las patentes solicitadas con fines de investigación científica.

Por último, se solicita aclaración sobre si la prohibición de patentar queda limitada a aquellos casos en los que la destrucción de embriones aparezca expresamente recogida en la información técnica de la patente o si, por el contrario, ha de extenderse a todas las invenciones o procedimientos que impliquen la destrucción embrionaria, aunque esta se deduzca de manera meramente implícita de la información técnica suministrada. El TJUE establece que debe prohibirse la patente siempre que la invención o el procedimiento entrañen la destrucción de embriones, al margen de la literalidad de la información técnica de la patente.

En 2014, en el caso C-364/13 (*International Stem Cell Corporation v. Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks*), el TJUE se refiere a la interpretación del artículo 6 (2) (c) de la Directiva 98/44, luego de la negativa de la Oficina de Patentes de Reino Unido (OPIRU) de registrar patentes nacionales por el hecho de que las solicitudes estaban relacionadas con la activación partenogenética de ovocitos, lo cual, según la oficina, se refiere al uso de “embriones humanos” en el sentido de la Directiva 98/44.

Se solicitaba la interpretación respecto a dos solicitudes: la GB0621068.6 y la GB0621069.4. La primera se refería a “Activación partenogenética de ovocitos para la producción de células madre embrionarias humanas”, alegando métodos para producir líneas de células madre pluripotentes humanas a partir de ovocitos activados partenogenéticamente y líneas de células madre producidas de acuerdo con los métodos reivindicados. La segunda era una “Córnea sintética de células madre de la retina”, que reivindicaba los métodos de producción de córnea sintética o tejido corneal, lo que implicaba el aislamiento de células madre pluri-

potentes de ovocitos partenogénicamente activados y reclamaciones producto por proceso de la córnea sintética o tejido corneal producido por estos métodos.

En agosto de 2012, la OPIRU se negó a registrar esas solicitudes, sosteniendo que las invenciones reveladas en estas estaban relacionadas con óvulos humanos no fertilizados, cuya división y mayor desarrollo habían sido estimulados por la partenogénesis y que dichos óvulos eran capaces de comenzar el proceso de desarrollo de un ser humano, como lo puede hacer un embrión creado por la fertilización de un óvulo en el sentido del párrafo 36 de *Brüstle*. Por lo tanto, según la OPIRU, esas invenciones constituyeron “usos de embriones humanos para fines industriales o comerciales” en el sentido del párrafo 3 (d) de la Lista A2 de la Ley de Patentes de 1977, que implementó el artículo 6 (2) (c) de la Directiva 98/44 y, como resultado, se excluyen de patentabilidad.

En la apelación, el solicitante argumentó que, en Bruselas, el tribunal tenía la intención de excluir de patentabilidad solo a los organismos capaces de iniciar el proceso de desarrollo que lleva a un ser humano. Sin embargo, dado que los organismos para los cuales se solicitó la protección de la patente no pudieron someterse a un proceso de desarrollo de este tipo, deberían poder ser patentados de acuerdo con la Directiva 98/44.

En estas circunstancias, el Tribunal de Patentes decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión para obtener una decisión preliminar: son óvulos humanos sin fertilizar cuya división y desarrollo posterior han sido estimulados por la partenogénesis y que, a diferencia de los fertilizados, los óvulos contienen solo células pluripotentes y son incapaces de convertirse en seres humanos, incluido en el término “embriones humanos” en el artículo 6 (2) (c) de la Directiva 98/44.

El TJUE sostuvo que el concepto de “embrión humano” incluye óvulos humanos no fertilizados cuya división y desarrollo adicional han sido estimulados por la partenogénesis, ya que tales óvulos son, al igual que los embriones creados por la fertilización de un óvulo, capaces de comenzar el proceso de desarrollo de un ser humano.

El tribunal aclaró que para ser clasificado como un “embrión humano”, un óvulo humano no fertilizado debe necesariamente tener la capacidad inherente de convertirse en un ser humano. En consecuencia, el mero hecho de que un óvulo humano activado partenogénicamente comience un proceso de desarrollo no es suficiente para que se lo considere un “embrión humano”.

En la sentencia no se proporcionaron más aclaraciones con respecto a las células madre creadas a través de la transferencia nuclear de células somáticas. La Corte de Justicia de la Unión Europea (CJEU, por sus siglas en inglés) también

podría haber malinterpretado detalles particulares de estas técnicas y se podría argumentar que la limitación establecida con respecto a las células madre creadas a través de partenogénesis también podría aplicarse a las células madre creadas por transferencia nuclear de células somáticas, que no tienen la capacidad inherente para convertirse en un ser humano (Minssen y Nordberg, 2015).

En el mundo se han presentado miles de solicitudes de patentes que involucran células madre humanas y no humanas. De acuerdo con las patentes otorgadas en Estados Unidos y en la Unión Europea, los diversos procesos que se han considerado para patentar incluyen (Hammersla y Rohrbaugh, 2012):

- 1) Procesos para el aislamiento de células madre de embriones o tejidos.
- 2) Procesos para el enriquecimiento de células madre en mezclas de células.
- 3) Procesos para el cultivo de células madre.
- 4) Procesos para modificar genéticamente células madre para aplicaciones particulares (por ejemplo, es posible modificar las células madre para evitar el rechazo después del trasplante).
- 5) Procesos para inducir a las células madre a diferenciarse de formas particulares.
- 6) Los procesos para inducir a las células madre adultas a someterse a una “retrodiferenciación” o “transdiferenciación”. La retrodiferenciación se refiere a la reversión inducida de células madre adultas con capacidad de diferenciación limitada hacia multipotencia o pluripotencia. La transdiferenciación es la inducción de células madre adultas para diferenciarse en células de un tipo de tejido diferente de la que normalmente se asocia con las células madre particulares.
- 7) Procesos para crear embriones mediante la transferencia de un núcleo de células somáticas a un huevo enucleado (técnica de clonación) para la derivación de células madre. Esto brinda la posibilidad de producir células madre autólogas que tienen menos probabilidades de ser rechazadas. Procesos para crear “embriones” no viables por partenogénesis. Estas técnicas, que también se pueden usar para proporcionar células madre autólogas, elimina la necesidad de destruir embriones potencialmente viables para obtener células madre.
- 8) Procesos para transformar células somáticas directamente en células madre, por ejemplo, inyectándoles citoplasma de células madre o citoplasma de huevo (transferencia ooplasmática).

Los diversos productos que se han considerado para patentar incluyen: células madre, líneas de células madre, células madre diferenciadas y células madre modificadas genéticamente.

5. Patentes de células madre en Costa Rica

En Costa Rica, desde el año 1997 y hasta el mes de agosto de 2020, se han presentado 34 solicitudes relacionadas con células madre en el Registro de la Propiedad Industrial. Tres solicitudes están en trámite, 24 han sido desistidas por el solicitante, 2 se han otorgado de manera parcial y 5 fueron rechazadas.

Las dos solicitudes que se han aprobado –“Compuestos que expanden las células madre hematopoyéticas”³ y “Diferenciación de células madre mesenquimales”⁴– no protegen células, sino que protegen métodos para expandir o diferenciar estas células. A pesar de que la solicitud denominada “Compuestos que expanden...” fue concedida, no todas sus reivindicaciones fueron otorgadas. En sus reivindicaciones originales contenía células madre, sin embargo, estas reivindicaciones fueron rechazadas por la Oficina de Patentes de Costa Rica por considerar que las células contienen material genético fundamental para dar origen a un animal. Bajo este razonamiento, se considera que una célula animal es equiparable a un animal completo y, por lo tanto, es materia que está excluida de patentabilidad, según el artículo 1, inciso 4, punto c) de la Ley 6867. La resolución de rechazo que emite la Oficina de Patentes no es amplia respecto a la explicación y al fundamento técnico para aplicar la excepción. En el caso de la solicitud denominada “Diferenciación de células madre...”, también fue otorgada, pero las reivindicaciones que se referían a células madre fueron rechazadas alegando que consistían en métodos de tratamiento y, por lo tanto, es materia que está excluida de patentabilidad, según el artículo 1, inciso 4, punto b) de la Ley 6867. La resolución de rechazo que emite la Oficina de Patentes no es amplia respecto a la explicación y al fundamento técnico para aplicar la excepción.

El análisis de estas dos solicitudes, en las cuales se otorga una protección parcial y se excluyen las células madre por diversos motivos, permite establecer que no existe una posición técnica clara respecto a la posibilidad de otorgar protección a células madre.

3 Expediente CR20110192 A: la invención se refiere a compuestos y composiciones para expandir el número de células CD34+ para trasplante. La invención se refiere, además, a una población celular que comprende células madre hematopoyéticas (HSCs) expandidas y a su uso en trasplante autólogo o alogénico para el tratamiento de los pacientes con enfermedades de inmunodeficiencia, autoinmunes heredadas y diversos trastornos hematopoyéticos, con el fin de reconstituir los linajes de células hematopoyéticas y las defensas del sistema inmunitario.

4 Expediente CR20120024: un método para mejorar o prevenir la artritis o la lesión articular en un mamífero, comprendiendo el método, administrar a una articulación del mamífero una composición que incluye una cantidad efectiva de un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que tiene al menos el 95% de identidad con la SEC ID NO: 1 o 25, mejorando o previniendo así la artritis o lesión articular en el mamífero.

Cinco solicitudes que han sido denegadas en Costa Rica, se refieren a células madre y a composiciones que las contienen. Dichas solicitudes no fueron apeladas por el solicitante, por lo cual no existió un posterior análisis de cada expediente. Las cinco solicitudes son: “Líneas de células inmortalizadas para el cultivo de virus”,⁵ “Composiciones que comprenden células madre embrionarias humanas y sus derivados, métodos de uso y métodos de preparación”,⁶ “Métodos, composiciones farmacéuticas y artículos de manufactura para la administración de células terapéuticas al sistema nervioso animal”,⁷ “Células madre del revestimiento de cordón umbilical, métodos y material para aislar y cultivar las mismas”,⁸ “Composiciones y métodos para inhibir la unión de células madre y células progenitoras a tejido linfoide y para regenerar centros germinales en tejidos linfáticos”.⁹

La solicitud denominada “Líneas de células inmortalizadas...” fue rechazada por no haber sido presentada en la Fase Nacional en el plazo correspondiente.

La solicitud denominada “Composiciones que comprenden células madre...” fue rechazada en la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención. En esta resolución se indica que:

las reivindicaciones 1 a 117 contienen materia que no se considera invención y que además constituyen excepciones de patentabilidad y por ello no se pueden

-
- 5 Expediente 1999-005987: la invención se refiere a líneas de células inmortalizadas para el cultivo de virus.
 - 6 Expediente 2008-010345: la invención se refiere a una composición farmacéutica que comprende preparaciones de células madre embrionarias humanas (hes) y sus derivados; y a métodos para su trasplante en el cuerpo humano, en los cuales el trasplante da como resultado la inversión clínica de síntomas; cura, estabilización o detención de degeneración de una amplia variedad de condiciones, enfermedades y trastornos médicos actualmente incurables y terminales.
 - 7 Expediente CR 2010-011304: la invención se dirige, entre otras cosas, a la prevención o al tratamiento del sistema nervioso central (SNC) dañado o en degeneración debido a una enfermedad u otra condición que causa la pérdida o la muerte de las células del SNC.
 - 8 Expediente CR20120132: en la invención se describen células madre de revestimiento de cordón umbilical humanas que son capaces de diferenciarse en células del linaje mesodérmico y linaje ectodérmico, así como también métodos para aislar, expandir, cultivar y criopreservar las células.
 - 9 Expediente CR 2013-000117: la invención se refiere a composiciones y métodos para inhibir la unión de células madre a órganos y tejidos, incluyendo el bloqueo de la unión de células madre a centros germinales presentes en tejido linfático. Se describen composiciones y métodos para regenerar centros germinales en tejido linfático. En las composiciones se incluyen adyuvantes, agonistas de CD40, CD28 y el receptor de IL-21 y antagonistas de CD20.

proteger, ya que se refieren a células humanas embrionarias que provienen de un embrión humano vivo, las cuales se consideran descubrimientos, segundos usos, cambios de forma y yuxtaposición de materia conocida. Además, se trata de invenciones cuya explotación comercial debe impedirse para proteger el orden público, la moralidad y la salud o la vida de las personas o animales. También se encuentran procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales y métodos de tratamiento en seres humanos.

En esta resolución se indica que se consideran descubrimientos, que son segundos usos; además, que se trata de invenciones cuya explotación comercial debe impedirse para proteger el orden público, la moralidad y la salud o la vida de las personas o animales. También se encuentran procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales y métodos de tratamiento en seres humanos. En la resolución no se detalla ampliamente la razón por la cual las composiciones farmacéuticas que contienen células madre embrionarias humanas y sus derivados contienen todas estas exclusiones de patentabilidad.

Las solicitudes denominadas “Métodos, composiciones farmacéuticas...” y “Células madre del revestimiento...” contenían células madre, sin embargo, no fueron rechazadas por existir una exclusión de patentabilidad, sino por falta de nivel inventivo.

Por su parte, la solicitud denominada “Composiciones y métodos para inhibir...” fue rechazada por falta de claridad en la solicitud, la composición reivindicada no era clara respecto a las características técnicas de la composición y no se detallaba la sustancia que inhibe la unión de las células madres ni características de la célula madre.

De las cinco solicitudes relacionadas con células madre han existido múltiples resoluciones de parte de la Oficina de Patentes. En algunas no se ha alegado que exista excepción de patentabilidad, pero en otras se ha indicado que son descubrimientos, que son segundos usos, que se trata de invenciones cuya explotación comercial debe impedirse para proteger el orden público, la moralidad y la salud o la vida de las personas o animales. También que se encuentran procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales y métodos de tratamiento en seres humanos.

En vista de las diferencias que han existido en las resoluciones de la Oficina de Patentes de Costa Rica respecto a los criterios que se han utilizado para rechazar las solicitudes, es necesario realizar un detallado análisis del marco legal que tiene el país y los aspectos técnicos que deben ser considerados.

6. Materia patentable en Costa Rica

En Costa Rica,¹⁰ los criterios para otorgar una patente están establecidos en la Ley de Patentes Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos Utilidad¹¹ (en adelante, Ley de Patentes). Estos requisitos son congruentes con los establecidos en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que es un tratado internacional incorporado al ordenamiento jurídico por medio de la Ley 7475.¹² Este tratado, en la sección 5, establece las regulaciones relacionadas con patentes de invención. En su artículo 27 establece como materia patentable lo siguiente:

1.- [...] las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial [...].

Antes de analizar los criterios de patentabilidad, o sea, la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, es necesario determinar si existe un impedimento para otorgar la patente.

La Ley de Patentes, en su artículo 2, inciso a), señala que los descubrimientos no se consideran invenciones. Además, el artículo 2, inciso 4) contiene cuatro exclusiones de patentabilidad:

- a) Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse objetiva y necesariamente para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales o para preservar los vegetales o evitar daños graves al ambiente.
- b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.

10 Para el trámite de patentes en Costa Rica, las solicitudes se presentan a la Oficina de Patentes, que pertenece al Registro de la Propiedad, el cual forma parte del Ministerio de Justicia y Paz. La solicitud es analizada por expertos en cada área y se otorga o se deniega. Ante la decisión del Registro de la Propiedad Industrial, es posible presentar una apelación ante el Tribunal Registral Administrativo. Esta instancia administrativa es un órgano de desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, con personalidad jurídica instrumental para ejercer las funciones y competencias que le asigne la ley

11 Costa Rica. Asamblea Legislativa. (1983). Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad. N° 6867. Publicado en la Colección de leyes y decretos de 1983, semestre 1, tomo 1, página 110.

12 Costa Rica, Asamblea Legislativa. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de 1983. N° 7475. Publicado en el diario oficial La Gaceta 225 del 23 de noviembre de 2011.

c) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, siempre y cuando no sean microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza.

d) Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean los procedimientos no biológicos ni microbiológicos.

Además de la Ley de Patentes, la Ley de Biodiversidad¹³ contiene siete excepciones de patentabilidad. El artículo 78 señala que se exceptúan de la protección mediante patentes:

1.- Las secuencias de ácido desoxirribonucleico, nucleótidos y aminoácidos tal y como se encuentran en la naturaleza o secuencias de ácido desoxirribonucleico, nucleótidos y aminoácidos que no cumplan los requisitos de patentabilidad, tal como se establecen en la Ley N.º 6867, de 25 de abril de 1983, y sus reformas.

2.- Las plantas y los animales.

3.- Los microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza.

4.- Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.

5.- Los procesos o ciclos naturales en sí mismos.

6.- Las invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio público.

7.- Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, o para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente.

Para establecer la posibilidad de otorgar patentes de células madre en Costa Rica, es necesario determinar si existe un impedimento para otorgar una patente por ser descubrimientos, o si debe aplicarse alguna de las exclusiones del ordenamiento jurídico. Una vez que se determinen estos aspectos, se debe analizar los requisitos de patentabilidad establecidos en la ley para otorgar una patente de invención.

13 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Ley de Biodiversidad. N.º 7788, publicada en el diario oficial La Gaceta 101 del 27 de mayo de 1998

7. Descubrimientos

La Ley de Patentes no establece ningún elemento o criterio para diferenciar entre un descubrimiento y una invención. El reglamento de esta ley tampoco contiene ningún elemento que permita establecer esta diferencia.

Según el *Diccionario de la lengua española* (Real Academia Española, s.f.), se define “descubrir” como manifestar, hacer patente o destapar lo que está tapado o cubierto. “Inventar” se define como “hallar o descubrir algo nuevo o no conocido”. Una interpretación literal de los términos no permite establecer una clara diferencia, en tanto que “inventar” puede incluir descubrir algo nuevo.

La diferencia entre los dos términos debe establecerse desde la concepción del sistema de patentes, el cual pretende reconocer el esfuerzo inventivo de una persona a cambio de proteger su invención. Si bien un descubrimiento puede requerir un esfuerzo intelectual incluso superior que una invención, esto no implica un esfuerzo creativo, sino únicamente sacar a la luz algo desconocido.

Como señala Ascarelli (1970), la aportación creadora debe caracterizar al invento, por cuanto de otro modo desaparecería la razón de ser de la exclusiva, ya que esta conduciría entonces a reconocer derechos absolutos de utilización respecto a hallazgos obtenibles sobre la base del patrimonio técnico existente, fruto de los cuales, la exclusiva no cumpliría su misión de estímulo y premio a una aportación no obtenible sobre la base del estado de la técnica.

Respecto a los descubrimientos, el manual que utiliza la Oficina de Patentes de Costa Rica indica que:

Se entiende por descubrimiento la revelación de algo existente, desconocido hasta entonces por el hombre; no se le puede considerar invención, ya que no es producto de la actividad innovadora del hombre. Una invención se puede basar en un descubrimiento y se convierte en invención si existe un efecto técnico que sea el fruto de la intervención humana. (Manual de organización y examen de solicitudes..., 2015, p. 25)

Con el desarrollo de la biotecnología y, posteriormente, de la genómica, se profundizó la necesidad de establecer claramente la línea entre descubrimiento e invención. Las solicitudes respecto a seres vivos, información genética, tejidos vegetales y líneas celulares tienen especial relevancia al considerarse solicitudes de materia viva.

Referente a las invenciones biotecnológicas, el manual que utiliza la Oficina de Patentes de Costa Rica indica que:

En el campo de la biotecnología y de la ingeniería genética, la materia existente en la naturaleza sin la intervención del hombre constituye un descubrimiento y debe ser excluido de patentabilidad por no ser considerado una invención.

El reconocimiento de la existencia de un material o fenómeno de la naturaleza constituye un descubrimiento. El descubridor identifica algo que existe en la naturaleza, que puede incluso separar o aislar para conocerlo mejor. Para que pueda ser una invención se le debe dar una aplicación práctica al descubrimiento, permitiendo así solucionar problemas técnicos.

Determinar que un material o artículo conocido posee una nueva propiedad es también un mero descubrimiento, no patentable. Es considerado una invención si se le da un efecto técnico. Posteriormente, se determinará si dicha invención es susceptible de ser patentable. (Manual de organización y examen de solicitudes..., 2015, p. 25)

En el manual se pretende indicar que un descubrimiento se convierte en invención respecto a la atribución de un efecto técnico resultado de la intervención humana, sin embargo, ese planteamiento es poco claro respecto a sus implicaciones, porque basta atribuir un efecto técnico al descubrimiento para que deje de serlo.

Lo que caracteriza al descubrimiento es el espíritu de observación o de indagación humana, que puede concretarse en un hallazgo accidental, en la formulación de una ley o describir un fenómeno químico, físico o biológico, sobre un organismo, un componente orgánico o una sustancia. Un descubrimiento puede dar lugar a una multiplicidad de inventos, al igual que la formulación de una teoría científica.

A pesar de que una invención y un descubrimiento son sustancialmente diferentes, están íntimamente relacionados. Un descubrimiento científico se puede referir a sustancias, procesos de transformación o fenómenos de la naturaleza y leyes físicas, entre otros. Encontrar una sustancia nueva, previamente desconocida en el estado del arte, pero que existe en la naturaleza, se puede considerar un descubrimiento. Sin embargo, establecer su existencia previa en la naturaleza es un proceso complejo que debe ser realizado cuidadosamente.

Muchas sustancias que son objeto de solicitudes de patentes pueden ser consideradas que preexisten en la naturaleza, por ejemplo, formas cristalinas de compuestos sólidos, secuencias de ADN o ARN, proteínas, isómeros de compuestos orgánicos, células de animales o plantas. Estas sustancias pueden estar en la naturaleza previamente, sin embargo, si se establece claramente la función que cumplen o su potencial aplicación industrial de forma que no suceda natural-

mente, sino que tenga que ser manipulada por el ser humano, no es posible que sea considerado como un descubrimiento, sino que debe analizarse si cumple con los requisitos de patentabilidad.

Tal como lo destacan Piccard y Olín (1969), la invención exige siempre que el hombre participe en su realización, mientras que para el descubrimiento es suficiente que el hombre ponga a la luz, en evidencia, un objeto que ha sido creado sin su participación, por ejemplo, por medio de la sola fuerza de la naturaleza.

Es necesario considerar que un invento no puede consistir en una mera representación de los procesos que de modo espontáneo se realizan en la naturaleza. Se requiere, por tanto, que el producto o el proceso no constituya una representación de cuanto ya realiza la naturaleza espontáneamente, sino que se precisa el resultado de un dominio sobre ella para resolver problemas o indicar soluciones no alcanzadas por ella (Ascarelli, 1970, p. 497).

En la invención no se dejan subsumir los descubrimientos, porque estos no representan ninguna aplicación práctica de los conocimientos con el objeto de provocar un efecto técnico repetible para fines prácticos (Landemaier citado en Fernández de Córdoba, 1996, p. 68). Esta fórmula afirma la línea del límite entre lo que es y lo que no es patentable, la contraposición entre actividad puramente cognoscitiva y actividad de utilización de lo existente (Vanzetti y Cataldo citados por Dal Paz y Barbosa, 2008, p. 117).

Las células madre son organismos vivos, compuestos por múltiples organelas con gran complejidad, cada animal contiene células madre diferentes. El análisis relativo para establecer si una célula madre puede ser un descubrimiento cabría solamente si se pretendiera patentar una célula extraída de un organismo.

8. Exclusiones de patentabilidad

Del análisis de las excepciones contenidas en el artículo 2 de la Ley de Patentes y del artículo 78 de la Ley de Biodiversidad, es necesario determinar si esta materia debe impedirse para proteger el orden público o la moralidad, si puede considerarse que les aplica la excepción de método terapéutico o la excepción relativa a los animales. En los apartados 8.1., 8.2. y 8.3. se analiza en profundidad cada una de las exclusiones y su relación con las células madre humanas.

8.1. Afectación al orden público o a la moral

Las patentes tienen un componente ético muy importante, en tanto consisten en un derecho exclusivo al titular, durante un periodo determinado, que otorga la

sociedad a cambio de la completa divulgación de la invención. Un aspecto importante es que el sistema de patentes no se estableció con el fin de juzgar si un determinado invento es “bueno” o “malo” para la sociedad (Tvedt y Forsberg, 2017).

En el ámbito tecnológico, las discusiones de patentabilidad desde una perspectiva ética no han sido comunes, en cambio, las patentes de invenciones biotecnológicas, especialmente en el sector de la salud, sí han generado mucha polémica. Las patentes en este ámbito tienen un impacto directo en la salud y la vida de las personas.

El Acuerdo sobre los ADPIC, en su artículo 27, señala que:

1. [...]
2. Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.

La Ley de Patentes costarricense, incluyó esta excepción entre sus artículos. Establece en su artículo 4 que se excluyen de la patentabilidad:

- a) Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse objetiva y necesariamente para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales o para preservar los vegetales o evitar daños graves al ambiente.

Han existido propuestas legislativas para aclarar el alcance de la excepción contenida en el inciso a) del artículo 4,¹⁴ sin embargo, a la fecha no existen detalles en la legislación que permitan determinar qué tipo de invenciones podrían afectar el orden público y la moral.

14 En el año 2018 se discutió el proyecto de ley número 18340, y fue aprobado en primer debate por la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Este proyecto propuso modificar el inciso 4 del artículo 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, y proponía excluir de patentabilidad:

- a) Las invenciones cuya explotación comercial debe impedirse objetiva y necesariamente para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida de las personas o animales o para preservar los vegetales o evitar daños al ambiente. En particular se excluye de patentabilidad los órganos, los tejidos o las cédulas humanas y sus partes, así como las secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN) y cualquier material genético de origen humano. Este expediente no continuó el trámite legislativo y no fue aprobado.

A pesar de que esta excepción está en la ley, el manual que utiliza la Oficina de Patentes de Costa Rica no realiza ningún desarrollo sobre cómo se debe interpretar dicha exclusión, se indica que es otra excepción, pero no se agrega ninguna explicación adicional (Manual de organización y examen de solicitudes..., 2015, p. 30).

En Costa Rica, respecto a la posibilidad de patentar partes del ser humano, únicamente existe una sentencia judicial de la Sala Constitucional,¹⁵ la cual fue el resultado de una consulta legislativa facultativa de constitucionalidad referente al trámite de aprobación del proyecto de ley número 16955, denominado Reforma y Adición de Varias Normas que Regulan Materias Relacionadas con Propiedad Intelectual. Este proyecto se convirtió en la Ley 8686,¹⁶ que modificó el artículo 78 de la Ley de Biodiversidad. Anteriormente, la redacción del artículo era:

Se exceptúan:

1.- Las secuencias de ácido desoxirribonucleico *per se*.

El proyecto de ley lo modificaba a la redacción que tiene actualmente:

1.- Las secuencias de ácido desoxirribonucleico, nucleótidos y aminoácidos tal y como se encuentran en la naturaleza o secuencias de ácido desoxirribonucleico, nucleótidos y aminoácidos que no cumplan los requisitos de patentabilidad, tal como se establecen en la Ley N.º 6867, de 25 de abril de 1983, y sus reformas.

A partir de 2008, con esta modificación se pasa de una prohibición absoluta para otorgar patentes a secuencias de ácido desoxirribonucleico hacia la posibilidad de que se otorguen patentes siempre que se cumplan con los criterios de patentabilidad.

La consulta facultativa se plantea que el problema principal es que se permite la patentabilidad de material genético en general, sin excluir el material genético de ningún género o especie de seres vivos, lo que evidentemente incluye la posibilidad de que se sea aplicada a material genético de origen humano.

El voto se dirige particularmente a material genético humano y no aborda de forma directa el tema de células humanas, sin embargo, el análisis del tribunal constitucional es relevante porque plantea la imposibilidad de patentar partes del cuerpo humano. El voto de mayoría indicó que:

15 Costa Rica, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Consulta Legislativa Facultativa de Constitucionalidad. Voto 16221 del 30 de octubre de 2008. Expediente 08-014082-0007-CO.

16 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Reforma, Adición y Derogación de varias normas que regulan materias relacionadas con Propiedad Intelectual. N.º 8686, publicado en el diario oficial La Gaceta 229 del 26 de noviembre de 2008.

De modo que no es posible interpretar lo señalado por los consultantes en el sentido de que la norma permite patentar material genético humano, toda vez que analizando en contexto la Ley de Biodiversidad, el artículo 4 es claro en excluir incluso de la aplicación de la totalidad de la ley, todo lo relacionado con el acceso al material bioquímico y genético humano, quedando fuera de ello cualquier posible patentabilidad al respecto. Norma que además no ha sufrido reforma alguna, por lo que se mantiene inalterable para los efectos de protección de materia de seres humanos. Como bien lo indican los mismos consultantes, este Tribunal ha resguardado el derecho a la vida en un sentido amplio, lo ha catalogado como el bien básico de toda persona que constituye en esencia, la condición de todo el resto de los valores personales. De ahí que la exigencia ética no es exactamente que la vida física sea en absoluto el valor más importante de todo individuo, pero sí que la persona no pueda ser tratada como un simple medio, pues ello sería desconocer su esencia, es negar profundamente la humanidad en su característica más específica. En la sentencia No. 2000-2306 la Sala fue enfática en señalar, que es preciso cuestionarse si todo lo científicamente posible es compatible con las normas y principios que tutelan la vida humana vigentes en Costa Rica, y, hasta qué punto, la persona humana admite ser objeto o resultado de un procedimiento técnico de producción, considerando que cuando el objeto de la manipulación técnica es el ser humano, el análisis debe superar el plano de lo técnicamente correcto o efectivo y, frente a ello, debe prevalecer el criterio ético que inspira los instrumentos de Derechos Humanos suscritos por nuestro país, dado que, como ya se indicó, el ser humano nunca puede ser tratado como simple mercancía, pues es el único que vale por sí mismo y no en razón de otra cosa. El artículo 21 de la Constitución Política dispone que la vida humana es inviolable, lo que significa que es fundamento, condición necesaria y determinante de la existencia de la persona, por lo que es deber de la sociedad y del Estado el protegerla desde todo ámbito. Sin embargo, **este derecho fundamental tan preciado no se está exponiendo a la experimentación como indican los consultantes, pues se trata de materia completamente excluida de lo dispuesto en el artículo 78 inciso 1 del proyecto en estudio. Bajo este entendimiento, con la reforma en cuestión no estima la Sala que se esté esclavizando o comercializando la vida humana bajo ningún punto de vista, lo cual sin duda alguna sería inaceptable en nuestro ordenamiento jurídico.**¹⁷

17 Énfasis agregado.

El voto salvado de los magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro, con redacción del primero, indicó para lo que interesa:

[...] la actuación del legislador es inconstitucional, en cuanto deja abierta la posibilidad de *patentar* material genético humano, o incluso combinarlo o mezclarlo con el de otros seres vivos, superponiendo entonces el derecho privado, concretamente el derecho de propiedad intelectual, por sobre la vida y la dignidad humana. En la norma vigente el “ácido desoxirribonucleico, nucleótidos y aminoácidos” se excluye, claramente, de cualquier posibilidad de patentabilidad; sin embargo, en la reforma que se introduce tal exclusión se reduce significativamente, pues se asevera que no serán patentables, “si no cumplen con los requisitos de patentabilidad, tal como se establecen en la ley No 6867 de 23 de junio de 1983 y sus reformas”, lo que significa que tales elementos sí son patentables. La redacción parece reconocer la imposibilidad de patentar, pero acto seguido, se autoriza su patentabilidad, siempre que sea conforme a las previsiones de ley 6867. Esta amplitud de la reforma puede permitir la patentabilidad de material genético en general, admitiéndose, sin mayor especificidad, que pueda aplicarse respecto de material genético de origen humano. Si bien el artículo cuatro de la Ley de Biodiversidad señala que la ley no se aplicará “al acceso al material bioquímico y genético humano, que continuará regulándose por la ley General de Salud...”. Empero, esta exclusión se refiere sólo al “acceso” al material bioquímico o genético de origen humano. Se aplica en este caso un concepto de contenido acotado y definido, según el artículo 7.1 de la ley recién citada. Esta definición no permite homologar el “acceso” al material genético a la posibilidad de reconocer diversas formas de propiedad intelectual. Consideramos que existe diferencia entre el concepto de accesibilidad y la naturaleza y origen de patentes y otras formas de propiedad intelectual. **La limitación que prevé el artículo cuarto de la Ley de Biodiversidad presenta imprecisiones y debilidades, según se expuso, sin desconocer, además, que la exclusión que prevé la norma recién citada rige para las disposiciones que contiene la Ley de Biodiversidad, pero no abarcaría los actos vinculados a la propiedad intelectual en sentido estricto.** Frente a estas debilidades e inconsistencias, debe destacarse que la reforma introducida en el artículo 78.1, remite expresamente a la Ley de Patentes en cuanto a la patentabilidad de material genético, sin que dicha ley o la reforma consultada, excluyan, expresamente, la patentabilidad del material genético humano. Más bien el texto vigente del artículo 78.1, sin la reforma, sí excluye tal posibilidad. Consecuentemente, los suscritos Magistrados salvan su voto y evacuan la consulta formulada en el sentido que la reforma al inciso 1) del artículo 78 de la Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998, es inconstitucional, pues contraviene, entre otros, el artículo primero de la

Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo veintiuno de la Constitución Política.¹⁸

La sentencia de la Sala Constitucional en su voto de mayoría parece considerar absolutamente imposible patentar material genético humano; lo denomina materia completamente excluida de lo dispuesto en el artículo 78, inciso 1, lo cual es incorrecto, en vista de que muchas veces las patentes de medicamentos biotecnológicos se refieren a secuencias de ADN que incluso están normalmente en el núcleo de las células. Si se parte de esa idea del ADN, la célula madre como tal parece ser una discusión más lejana y sería asimilada a una comercialización del cuerpo humano, considerando que el sistema de patentes tiene un trasfondo comercial. La posición de minoría es acertada, en tanto los derechos de patentes no están limitados en la Ley de Patentes ni en la reforma que se realizó de la Ley de Biodiversidad.

Una excepción relativa al orden público y a la moral, similar a la contenida en la ley costarricense, está en la Convención Europea de Patentes (EPC). Esta norma, en su artículo 53, establece que las patentes europeas no se concederán con respecto a invenciones cuya explotación comercial sea contraria al “orden público” o a la moralidad. El Reglamento de Implementación de la EPC define exactamente supuestos que deben ser excluidos de patentabilidad. Señala que las patentes no deben otorgarse en los siguientes inventos:

1. Procesos para la clonación de seres humanos.
2. Procesos para modificar la identidad genética de la línea germinal de los seres humanos.
3. Usos de embriones humanos para fines industriales o comerciales.

Estos supuestos de aplicación del artículo 53 han generado muchos cuestionamientos en materia de patentes en Europa, tal como se desarrolló en el apartado 1, en los casos *WARF* y *International Stem Cell Corporation v Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks*.

Las discusiones han versado principalmente sobre células madre embrionarias y se plantea la necesidad de determinar el alcance del “orden público” y la “moralidad”. El concepto de “dignidad humana” parece establecer límites importantes para la patentabilidad de las invenciones de hESC (Prifti, 2019).

Se ha planteado principalmente que los procedimientos que involucran de forma directa o indirecta al embrión humano son controvertidos, en el sentido

18 Énfasis agregado.

de que se basan en presuposiciones, por ejemplo, con respecto al comienzo de la vida humana y la cuestión de si debería existir una protección absoluta o relativa de la vida humana en sus diferentes etapas.

Definir qué se entiende como “embrión humano” y, por lo tanto, cuándo un conjunto de células se convierte en una persona humana, están en el centro de la discusión. En el caso *Brüstle* se acuñó que cualquier óvulo humano después de la fecundación, cualquier óvulo humano no fertilizado en el que se ha trasplantado el núcleo celular de una célula humana madura y cualquier óvulo humano no fertilizado cuya división y desarrollo posterior haya sido estimulado por la partenogénesis constituyen un “embrión humano” dentro del significado del artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva.

En el caso de la Corporación Internacional de Células Madre, los jueces del TJUE excluyeron un óvulo humano no fertilizado cuya división y desarrollo posterior han sido estimulados por la partenogénesis del concepto de embrión humano. La exclusión se justificó por el hecho de que, a la luz del conocimiento científico actual, una parte como tal no es “capaz de comenzar el proceso de desarrollo que conduce a un ser humano”.

La referencia a la “comprensión científica actual” es importante, porque destaca cómo la ley está influenciada por los avances científicos. En ambos casos, el TJUE argumentó que los tribunales nacionales deben decidir si una célula madre obtenida de un embrión humano en la etapa de blastocito constituye un “embrión humano” en el sentido del artículo 6 (2) (c) de la Directiva.

En el caso de Costa Rica, la sentencia emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica de 15 de marzo de 2000, mediante la cual se declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo 24029-S en el que se regulaba la técnica de fertilización *in vitro* (FIV) en el país, estableció una definición de “embrión humano”. La Sala Constitucional concluyó:

El embrión humano es persona desde el momento de la concepción, por lo que no puede ser tratado como objeto, para fines de investigación, ser sometido a procesos de selección, conservado en congelación, y lo que es fundamental para la Sala, no es legítimo constitucionalmente que sea expuesto a un riesgo desproporcionado de muerte [...].

El caso de la fertilización *in vitro* fue analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso: *Artavia Murillo y Otros (“Fecundación In Vitro”) vs. Costa Rica*.¹⁹ Entre lo señalado por la Corte está que:

19 Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Caso Artavia Murillo y Otros (“fecundación in*

La Corte utilizó los diversos métodos de interpretación, los cuales llevaron a resultados coincidentes en el sentido de que el embrión no puede ser entendido como persona para efectos del artículo 4.1 de la Convención Americana. Asimismo, luego de un análisis de las bases científicas disponibles, la Corte concluyó que la “concepción” en el sentido del artículo 4.1 tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación del artículo 4 de la Convención. Además, es posible concluir de las palabras “en general” que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general.

El artículo 4, inciso 1 dice que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Por tanto, según lo resuelto por la Sala Constitucional, la definición dada por la Corte Interamericana y la definición de “embrión humano” resulta luego de la implantación. Antes de este evento, o sea, un conjunto de células o un blastocito, no puede considerarse como un embrión humano.

En Costa Rica, el Tribunal Registral Administrativo no se ha referido a la posibilidad de proteger células madre embrionarias humanas. En el Voto 0271-2017²⁰ hace referencia a la excepción del artículo 1, punto 4 inciso a) de la Ley de Patentes, pero no lo hace para un embrión, sino que es para una célula.

En la solicitud denominada “Anticuerpos e inmonoconjugados y sus usos”, este Tribunal administrativo valida el análisis realizado para rechazar una reivindicación que se refería a una célula huésped en una invención enfocada en nuevos anticuerpos.

En este expediente, el informe técnico de la Oficina de Patentes indicó que no es posible otorgar protección a una célula huésped que contenga un vector, en vista de que dichas células proceden de organismos eucariotas (esto quiere decir parte de plantas y animales e incluso células de embriones humanos). Textualmente se indicó que:

IV. Exclusiones de patentabilidad / Materia no considerada invención [...] Con la reivindicación 14 se pretende proteger una célula huésped que contenga un vector

vitro”) *vs. Costa Rica*. Sentencia de 28 de noviembre de 2012.

20 Costa Rica. Tribunal Registral Administrativo. Voto 0271-2017 de las trece horas con treinta y cinco minutos del ocho de junio del dos mil diecisiete.

de la reivindicación 13; según la descripción dichas células proceden de organismos eucariotas, esto quiere decir parte de plantas y animales e incluso el solicitante menciona células de embriones humanos; las células de plantas, animales y de embriones humanos para su uso con fines comerciales o industriales materia que se encuentra excluida de patentabilidad, independiente del medio donde se encuentren dichas células. Por lo que la reivindicación 14 no será tomada en cuenta, en este informe técnico concluyente.

El Tribunal valida este análisis e indica que:

Siguiendo el orden establecido para el análisis de las patentes, debemos indicar inicialmente que, la reivindicación 14 es materia que se excluye de patentabilidad por tener un objetivo de uso con fines comerciales o industriales, no es materia patentable por referirse a la comercialización de seres vivos, materia excluida según el artículo 1 punto 4 inciso a) de la Ley de Patentes que dice: “Inventiones [...] 4.- Se excluyen de la patentabilidad: a) Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse objetiva y necesariamente para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales o para preservar los vegetales o evitar daños graves al ambiente [...] El análisis que hace el Registro es el correcto por cuanto lo que se está protegiendo es su uso comercial, por eso se indica: La descripción de estas células, proceden de organismos “EUCARIOTAS”, sea de plantas y animales e incluso células de embriones humanos. Estos productos para uso comercial es materia excluida de patentabilidad y así se establece en el citado artículo 1.4.a).

El Tribunal valida la aplicación de la exclusión de patentabilidad de células que proceden de organismos eucariotas, en el sentido de que la explotación comercial de esta invención debe impedirse para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales, para preservar los vegetales o evitar daños graves al ambiente.

Del voto 0271-2017 del Tribunal Registral no se desprende el análisis de las causas de que una célula que contiene un vector que expresa una determinada proteína afecte el orden público o la moral. La explicación de cómo entendió el tribunal esta exclusión es fundamental, en tanto que los conceptos de “orden público” y “moral” están sujetos a cambios a lo largo del tiempo y no es posible tener una comprensión común de los términos, incluso en un momento determinado.

En la normativa europea, la definición de “ser humano” también es relevante para interpretar la prohibición de “procesos para modificar la identidad genética

de la línea germinal de los seres humanos”. Esta disposición se refiere a los procesos que introducen cambios hereditarios en el genoma humano. Por ejemplo, la técnica CRISPR-Cas9 podría potencialmente usarse para corregir secuencias de ADN responsables de causar enfermedades genéticas. Las modificaciones genéticas introducidas por CRISPR-Cas9 son transmisibles durante generaciones.

En la normativa europea se considera que esto va en contra del “orden público” y la “moral”; sin embargo, en Costa Rica no existe un marco normativo que permita considerar que este tipo de modificaciones o alteraciones de líneas germinales estén prohibidas por la Ley de Patentes.

En el caso de la solicitud costarricense CR 20130592 A, denominada “Composiciones y métodos para transferencia de energía mitocondrial de línea germinal autóloga”, se describen composiciones derivadas de células madre ovogoniales (OSC, por sus siglas en inglés), tales como mitocondrias con citoplasma libre de núcleo o aisladas, y usos de las composiciones derivadas de OSC en procedimientos que aumentan la fertilidad autóloga. Esta solicitud fue desistida por el solicitante y no se analizó el fondo de la solicitud.

La solicitud contiene en su ámbito de protección la modificación de células madre ovogoniales, lo cual podría considerarse como una modificación de una célula germinal.

Esta solicitud fue analizada en la República de Colombia. Se estudió que la Superintendencia de Industria y Comercio²¹ denegó la patente de invención a la creación denominada “Composiciones y métodos para transferencia...”, con fundamento en los artículos 19 y 20 incisos a) y d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que el objeto de las reivindicaciones no tiene aplicación industrial; la ley prohíbe el patentamiento de células germinales y los métodos terapéuticos para el tratamiento humano.

El artículo 20 inciso a) de la Decisión 486 señala que no serán patentables:

- a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.

Señala la Superintendencia que de la interpretación de la norma precitada se

21 República de Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución N° 23491 (2017).

desprende, en primer lugar, que la existencia o inexistencia de la ley no hace que la explotación comercial de un producto o procedimiento sea inmoral o no. En este orden de ideas, el legislador andino consideró que la categoría de lo moral no es equiparable a lo legal, pues el concepto de lo “moral” varía en el tiempo y en el territorio. En el caso de las patentes en particular, está atado al tipo de industria que se pueda crear a partir de ciertas materias sobre las que alguna sociedad, en un momento o periodo determinado, considera intocable para propósitos investigativos o comerciales.

La Corte Constitucional Colombiana ha dicho, en este sentido, que la moral exigida por el Estado constitucional corresponde a un código de conducta aceptado, deseable e interiorizado por la sociedad en un contexto específico y en una situación concreta.²²

Señala la resolución colombiana que al evaluar la patentabilidad de una invención en la que se involucran procedimientos para la manipulación de materias que componen el cuerpo humano, se debe considerar si la aplicación del procedimiento es contraria a la dignidad de la persona o si, por el contrario, resuelve una necesidad insatisfecha en la humanidad. De manera que en el caso de las invenciones realizadas a partir de componentes del cuerpo humano y su identidad genética, estarían exceptuadas aquellas que atenten contra la dignidad de la persona, la vida humana o que impliquen el sufrimiento de un animal que no esté justificado en el beneficio o utilidad para la humanidad.

De manera que, tanto el método para aislar e identificar a la población mitocondrial como el método para marcarla por medio de una sonda fluorescente y preparar la composición que comprende la fracción resultan elegibles para estudio de patentabilidad, en la medida en que no corresponden a un procedimiento de mutación o modificación genética y no implican la aplicación de técnicas que atenten contra la dignidad del ser humano. Por el contrario, ambos tienen un fin terapéutico, dado que buscan resolver los problemas de infertilidad en mujeres que encuentran en los métodos de reproducción asistida una alternativa. De hecho, uno de los enfoques de la invención tiene que ver con resolver el problema de infertilidad por causa del envejecimiento de los ovocitos y de la disminución de la producción de energía mitocondrial (producción de ATP) o pérdida de la función mitocondrial debido a la disminución en la biogénesis, acumulación de mutaciones y eliminaciones en el ADN mitocondrial. Para resolver este problema técnico, la solicitud presenta las composiciones de fracciones mitocondriales y un método para elaborar las composiciones, con el fin de preparar el ovocito autólogo para la fecundación.

22 República de Colombia. Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T-129 de 2015.

Se concluye en la resolución que el método de obtención de la fracción mitocondrial no pretende modificar la identidad genética del ser humano por el hecho de realizar una intervención en la línea germinal. Por el contrario, busca obtener un producto cuya aplicación en OSC intente resolver el problema previamente planteado, lo que se encuentra en consonancia con la legislación andina. Tampoco puede considerarse que se realiza intervención sobre un embrión, porque en la solicitud de patente se especifica que el aislamiento de las fracciones mitocondriales se realiza sobre óvulos humanos no fecundados, no se lleva a cabo transferencia nuclear de una célula humana madura y en el presente caso tampoco hay edición genética. En tal caso, no se puede considerar que el método de elaboración de la fracción mitocondrial se pueda exceptuar de patentabilidad.

Del análisis de las similitudes y diferencias entre la normativa europea, colombiana y costarricense es posible determinar que, a pesar de que todas tienen excepciones de patentabilidad debido a la moral y al orden público, las interpretaciones que se han hecho de los términos son muy diferentes. Los conceptos de “orden público” y “moralidad” están sujetos a cambios en el tiempo y en la sociedad. No es posible tener una comprensión común de los términos, incluso en un momento determinado.

Para la normativa europea, la definición de “embrión humano” ha sido compleja y, a la fecha, no tienen una puesta en común de todos los países, siendo que incluso se dejó a cada país definir los elementos técnicos que constituyen un embrión. Una parte de la sociedad europea se opone firmemente a las patentes sobre formas de vida y la modificación de la línea germinal humana. No ha habido reacciones similares en otras jurisdicciones.

En contraste, la normativa costarricense desde el año 2012, por medio de la resolución de la Corte Interamericana, ya cuenta con una definición clara de “embrión”, por lo cual, las células madre humanas no cabrían dentro de la excepción establecida en el artículo 4 de la Ley de Patentes.

8.2. Métodos de tratamiento

La Ley 6867 contiene en su artículo 4 una exclusión de patentabilidad referida a:

- b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.

El manual que utiliza la Oficina de Patentes de Costa Rica indica que:

No se pueden conceder invenciones que conciernan a métodos terapéuticos, quirúrgicos y de diagnósticos para seres humanos o animales, pero se pueden patentar las sustancias o los dispositivos, aparatos o elementos necesarios para llevar a cabo un tratamiento. Estos métodos no se consideran invenciones susceptibles de aplicación industrial.

En relación con los métodos terapéuticos, es importante señalar que éstos no sólo se refieren a la cura de enfermedades o disfunciones del cuerpo, sino también a los tratamientos profilácticos o preventivos (por ejemplo: la inmunización contra enfermedades, la remoción de la placa bacteriana de los dientes, etc.). En este sentido, se deberá examinar cuidadosamente si lo que se está tratando o previniendo, con el método reivindicado, es o no una enfermedad.

En general, el uso de una sustancia se considera como tratamiento terapéutico del cuerpo humano o animal y por lo tanto carente de aplicación industrial. (Manual de organización y examen de solicitudes..., 2015, pp. 28-29)

En la definición de “método de diagnóstico o método de tratamiento”, es necesario establecer la diferencia entre un método como tal y un producto. Un medicamento en sí mismo se utiliza para tratar una enfermedad, pero no es posible considerarlo como un método de tratamiento. El término “método” implica una serie de pasos concatenados para conseguir un fin. Según la Real Academia de la Lengua Española (2019), es un modo de hacer con orden.

Se pueden considerar métodos diagnósticos a una serie de pasos que llevan a determinar el padecimiento de una enfermedad, lo que suelen llamarse *guidelines*, pero los aparatos o instrumentos utilizados para realizar un diagnóstico no estarían excluidos de patentabilidad. Lo mismo ocurre con un método de tratamiento. Una guía específica para tratar una determinada enfermedad –por ejemplo, la diabetes o la hipertensión– estaría excluida de patentabilidad, pero no los medicamentos que se utilizan para su tratamiento.

Definir qué se considera como método de tratamiento ha sido complejo. En el caso de la normativa europea, también existe esta exclusión. En la resolución T 0780/89 (Immunostimulant) de 12 de agosto de 1991, la Cámara de Apelaciones Europea realizó un análisis detallado de la interpretación que se realiza de métodos de tratamiento.

Se realizaron consideraciones similares en la resolución T 144/83, en la que la Junta encontró que no se podía hacer una distinción clara entre el tratamiento cosmético en cuestión para mejorar la apariencia corporal y el tratamiento médico para curar la obesidad. Sin embargo, el artículo 52 (4) EPC debía interpretarse de manera restringida, de modo que no perjudicara a un solicitante que buscaba

una patente solo para el tratamiento cosmético. También en ese caso, la sustancia química utilizada tenía un efecto puramente cosmético y terapéutico y, por lo tanto, mostraba claramente dos tipos de acción.

En la resolución T 290/86 se analizó nuevamente que cuando un tratamiento tiene efectos superpuestos y, por lo tanto, indistinguibles (es decir, la eliminación en apariencia puramente estética de la placa dental y la prevención de la enfermedad periodontal), que están inextricablemente vinculados con la terapia, una afirmación para cualquier otra cosa que no sea un segundo uso médico, el uso está excluido de la patentabilidad.

En el caso de Costa Rica no es posible considerar que la exclusión de este apartado le aplique a las células madre, en el sentido de que estas pueden ser utilizadas para tratar enfermedades, pero no constituyen en sí mismas un método de tratamiento.

8.3. Los animales y células de animales

Como se mencionó en el apartado 6, los animales están excluidos de patentabilidad en Costa Rica. Un ejemplo clásico de patentes dirigidas a animales es el ratón genéticamente modificado, otorgada a la Universidad de Harvard. Esta patente reivindica a un mamífero transgénico no humano, cuyas células germinales y células somáticas contienen una secuencia de oncogén activada recombinante introducida en dicho mamífero o un ancestro de dicho mamífero en una etapa embrionaria. La solicitud de patente de este ratón genéticamente modificado, que ha sido ampliamente analizado y protegido en otros países, en Costa Rica no sería posible de otorgar. A la fecha no existen resoluciones respecto a apelaciones que se refieran a animales.

Una solicitud que puede ilustrar la aplicación de la exclusión es la CR20140439 denominada Biocontrol, la cual consiste en un sistema de expresión genética de la línea germinal masculina de artrópodos, adecuado para la expresión condicional de un gen efector en una línea germinal masculina de artrópodos. La solicitud abarca a un mosquito genéticamente modificado.

El método de modificar genéticamente un animal podría ser patentable, así como las secuencias de genes que se utilizan para modificarlo, sin embargo, el animal *per se* no es posible de patentar.

Corresponde analizar si una célula específica de un animal podría estar excluida de patentabilidad. Una “célula” se define como la unidad fundamental de los organismos vivos, generalmente de tamaño microscópico, capaz de reproducción independiente y formada por un citoplasma y un núcleo rodeados por una membrana (Real Academia Española, s.f.).

La exclusión contenida respecto a las plantas y animales contiene como excepción los microorganismos, siempre y cuando no sean microorganismos tal como se encuentran en la naturaleza. Técnicamente, una célula es un microorganismo, sin embargo, la Ley de Biodiversidad indica que un microorganismo es cualquier organismo microscópico, incluidas las bacterias, los virus, las algas y los protozoos unicelulares, así como los hongos microscópicos, los cuales pertenecen a una categoría de vida diferente de la del reino animal y vegetal. Esta ley aclara que las células y los tejidos de plantas y animales superiores son objeto de estudio de la microbiología, pero no son microorganismos (artículo 78). Por tanto, de acuerdo con la ley, una célula no es microorganismo, entonces, no podría plantearse que está excluido de patentabilidad en virtud de serlo.

Ni la Ley de Patentes ni la Ley de Biodiversidad plantean la excepción de otorgar protección a células o tejidos humanos. Las células son organismos vivos y constituyen tejidos y órganos. El conjunto de órganos y sistemas dan origen a plantas o a animales. No es razonable considerar que una célula constituye en sí misma una planta o un animal.

Es posible que de ciertas células (por ejemplo, cigotos en animales o semillas en plantas) puedan originarse plantas o animales, pero esto no implica que la célula aislada pueda ser equiparada a un sujeto completo.

El único voto del Tribunal Registral Administrativo relacionado con células animales es el ya mencionado 0271-2017,²³ el cual se refiere a una célula madre. El Tribunal no hizo referencia a la excepción respecto a un animal, sino que alegó que la excepción es respecto al inciso a) del artículo 4, tal como se desarrolló en el apartado 1.

El Tribunal valida la aplicación de la exclusión de patentabilidad de células que proceden de organismos eucariotas, en el sentido de que la explotación comercial de esta invención debe impedirse para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida de las personas, los animales, para preservar los vegetales o evitar daños graves al ambiente. En el voto 0271-2017 no se realiza un análisis respecto a las células o a la posibilidad de patentarlas o no.

En este contexto, no es posible sostener que una célula madre de un animal humano o no humano esté incluida de patentabilidad de acuerdo con el artículo 4, inciso c) de Ley de Patentes de invención o el artículo 78, inciso 2 de la Ley de Biodiversidad.

23 Costa Rica. Tribunal Registral Administrativo de las trece horas con treinta y cinco minutos del ocho de junio del dos mil diecisiete.

9. Requisitos de patentabilidad

Luego de establecer que las solicitudes de células madre no están contempladas en las exclusiones contenidas en el ordenamiento jurídico costarricense, es necesario analizar la posibilidad que cumplan con nivel inventivo, novedad y aplicación industrial.

9.1. Nivel inventivo

El nivel inventivo es uno de los requisitos más importantes para determinar la patentabilidad de una invención. Está contenido en el artículo 2 de la Ley de Patentes. Indica la ley que se considera que una invención tiene nivel inventivo si para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente.

Adicionalmente, el Reglamento de la Ley de Patentes, Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad²⁴ agrega en su artículo 4 que para determinar si la invención tiene nivel inventivo suficiente, se comparará cada reivindicación con el estado de la técnica considerado en su conjunto. A estos efectos, una reivindicación no solo se comparará con cada elemento existente en el estado de la técnica, sino también con aquellas combinaciones o yuxtaposiciones de elementos que resulten obvias o evidentes para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Según el Manual de organización y examen de solicitudes... (2015, p. 63), se considera al nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué “cantidad” de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias. El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica.

24 Costa Rica, Poder Ejecutivo. Reglamento Ley Patentes Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. Decreto N° 15222-MIEM-J. Publicado en el diario oficial La Gaceta de 1984, semestre 1, tomo 1, página 196.

De un análisis de la ley y del reglamento vigentes, además del manual administrativo que utiliza la Oficina de Patentes de Costa Rica, debe entenderse que el criterio que se aplica para el examen de nivel inventivo de una solicitud es que no sea obvio para un experto medio. No requiere que se valore el salto inventivo, tampoco establecer qué tanto esfuerzo técnico necesita la invención.

Este criterio es similar al utilizado en Estados Unidos, país que tiene uno de los estándares más altos. En general, allí adoptan un enfoque similar para determinar la evidencia como en otras jurisdicciones, es decir, el alcance y el contenido de la técnica anterior, establecer la diferencia entre la invención y la técnica anterior, así como resolver el nivel de experiencia habitual en la técnica.

La prueba de “enseñanza, sugerencia o motivación” ha sido durante mucho tiempo el estándar para determinar la obviedad, según la cual una afirmación solo resultaría obvia si se pudiera encontrar alguna motivación o sugerencia para combinar las enseñanzas en la técnica anterior, la naturaleza del problema o el conocimiento de una persona con experiencia ordinaria en la técnica (Davison y Myles, 2008). Sin embargo, en 2007, *KSR Int'l Co. c. Teleflex Inc.* sostuvo que no es necesario que las enseñanzas precisas en la técnica anterior demuestren ser obvias; más bien, una invención es obvia si un experto en la técnica tiene buenas razones para combinar los elementos de la técnica anterior con el fin de llegar a la invención reivindicada con un éxito anticipado.

Desde entonces, se pueden usar más razones para probar la obviedad, lo que reduce significativamente el umbral de evidencia. La Oficina Estadunidense de Patentes ha proporcionado una lista no exhaustiva de razones para respaldar una conclusión de evidencia (Dorsey, 2008), los ejemplos incluyen la combinación de elementos de la técnica anterior de acuerdo con métodos conocidos para obtener resultados predecibles, obvio intentarlo, elegir entre un finito número de soluciones predecibles identificadas, con una expectativa razonable de éxito.

Respecto a las células madre, es fundamental establecer la no obviedad de la invención. Esto requiere tener evidencia suficiente de aspectos técnicos que diferencian la solicitud del estado del arte.

Un caso relevante dirigido a células madre es la patente de Estados Unidos N° 7.029.913, la cual fue otorgada y se refería a un cultivo *in vitro* de hESC. Uno de los debates era si las hESC reivindicadas habrían sido obvias en vista de varias referencias que enseñan, entre otras cosas, el aislamiento o la derivación de las ESC del ratón y el cultivo de estas ESC murinas utilizando capas de células alimentadoras.

El procedimiento tardó más de seis años y medio para que la Junta de Apelaciones confirmara la patentabilidad después de una enmienda menor de las rei-

vindicaciones. Durante el proceso reabierto, el titular de la patente presentó una declaración de un experto en el campo de la embriogénesis del ratón y las células madre, junto con publicaciones científicas, para testificar que el método de la técnica anterior para aislar células madre sin células alimentadoras no permitía producir hESCs, y que nadie pudo obtener células madre de ratas hasta 27 años después del primer aislamiento de las ESC murinas, a pesar de que los ratones y las ratas están estrechamente relacionados.

Una de las pruebas más sólidas de la no obviedad fue un trabajo de investigación que indicó que no se pudo aislar un cultivo de células *in vitro* en replicación de hESCs pluripotentes siguiendo el mismo método de la técnica anterior. La declaración también señaló que la invención fue ampliamente reconocida como un gran avance y muy alabada por los científicos en el campo. La Junta finalmente concluyó que lo anterior presentaba fuertes evidencias de no obviedad y, por lo tanto, afirmó la patentabilidad de las reivindicaciones.

9.2. Novedad

La novedad es otro de los requisitos sustanciales para otorgar la protección por medio de patentes; así lo establece el artículo 2 de la Ley de Patentes. Según el manual seguido por la Oficina Costarricense de Patentes, una invención se considera nueva cuando:

no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprende todo lo que ha sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación escrita, una divulgación oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. (Manual de organización y examen de solicitudes..., 2015, p. 50)

En el caso de células madre, es necesario analizar cómo se determina la novedad de la célula reivindicada. Es claro que una célula madre como está en la naturaleza no es nueva, sin embargo, si es modificada, sí podría ser objeto de protección por medio de una patente.

La solicitud costarricense 2012-000254,²⁵ denominada “Células madre mul-

25 La solicitud internacional corresponde a WO2011053690: Multipotent stem cells from the extrahepatic biliary tree and methods of isolating same. Esta solicitud, en Costa Rica, fue desistida por el solicitante.

tipotenciales en el árbol de billar y extrahepática y métodos de aislamiento del mismo”, se refiere a un método para identificar y aislar a una población de células multipotentes de mamíferos que comprenden células madre/progenitoras multipotentes de mamíferos, capaces de diferenciarse en múltiples linajes endodérmicos, en los que las células se obtienen de tejido de árbol biliar de un mamífero. El método comprende obtener tejido de árbol biliar y luego secuencialmente, en cualquier orden, u obteniendo sustancialmente células positivas para:

- (i) al menos un marcador indicativo de etapas tempranas del linaje de células hepáticas;
- (ii) al menos un marcador indicativo de etapas tempranas del linaje de células pancreáticas;
- y (iii) al menos un marcador seleccionado de uno o más de aquellos en las categorías (a) - (c):
 - (a) al menos un fondo marcador de superficie en el tallo/progenitores;
 - (b) al menos un factor de transcripción indicativo de tallo/progenitores endodérmicos; y
 - (c) expresión débil a moderada de un gen de pluripotencia.

Se solicitó protección sobre una composición de células madre en la que las células se obtienen de tejidos del cuerpo, que consiste en la mera extracción de una célula madre del tejido de árbol biliar. A pesar de que el método de extracción podría ser novedoso, una composición con células madre que solamente han sido extraídas del cuerpo humano no podría ser considerada como nueva.

La solicitud costarricense CR20120024, denominada “Diferenciación de células madre mesenquimales”, fue otorgada el 22 de setiembre de 2017. Esta patente reivindica un método para inducir la diferenciación de células madre mesenquimales en condrocitos. Abarca el método de poner en contacto células madre mesenquimales con una cantidad suficiente de un polipéptido que contiene una secuencia de aminoácidos, la cual tiene al menos un 95% de identidad con la SEC ID NO: 1 o 25 para inducir la diferenciación de células madre a condrocitos.

9.3. Aplicación industrial

La aplicación industrial es un requisito de patentabilidad necesario para una invención, junto con la novedad y la actividad inventiva. La Ley de Patentes, en su artículo 2, inciso 6 señala que:

6. Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando tenga una utilidad específica, substancial y creíble.

Según el manual que utiliza la Oficina de Patentes de Costa Rica, se entiende que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola (Manual de organización y examen de solicitudes, 2015, p. 74).

En contraste con lo que dice el Manual, la ley costarricense define que la aplicación industrial está determinada por la utilidad que tenga la invención. Nótese que no basta con que sea simplemente útil para algo, sino que debe tener una utilidad específica, substancial y creíble.

La utilidad de la invención debe ser establecida por una persona denominada “experto medio”, a partir de la información brindada en la descripción y las reivindicaciones. La especificidad consiste en que la invención debe indicar concretamente para qué se utilizaría, no se admiten usos amplios o ambiguos, sino que debe establecerse específicamente su utilidad.

El término “substancial” es ambiguo y no permite establecer un parámetro objetivo para determinar si la utilidad es substancial. Podría entenderse que la utilidad debe ser relevante, una parte fundamental para resolver el problema técnico que se plantea.

La credibilidad radica en el análisis de la información aportada en la solicitud, en los ejemplos brindados y en la información de pruebas *in vivo* o *in vitro*. No es necesario que se demuestre su utilidad de manera absoluta con pruebas *in vivo*, podría ser suficiente con pruebas *in vitro*. Por ejemplo, una solicitud relativa a un medicamento debe demostrar su utilidad para desempeñar cierta actividad fisiológica de manera razonable, pero esto no implica que se debe demostrar su utilidad clínica para la cura de una enfermedad, en vista de que esta demostración tarda varios años luego de tener una molécula que podría ser patentable. Esperar a tener toda la evidencia de su utilidad clínica podría provocar que otra persona solicite antes la patente y pierda así su derecho.

En el caso de solicitudes relativas a células madre, la aplicación industrial podría estar dirigida al tratamiento o alivio de una enfermedad, terapia regenerativa y producción de ciertas proteínas o procesos para crear tejidos u órganos.

10. Conclusiones

La legislación vigente en Costa Rica, particularmente la Ley 6867 de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, no establece

ninguna restricción expresa para otorgar patentes de invención a células madre. A pesar de esto, existen algunos casos en los que, durante el proceso administrativo de las solicitudes, ha sido negada la protección. En las dos solicitudes de patente otorgadas y en las cinco solicitudes relacionadas con células madre han existido múltiples resoluciones de parte de la Oficina de Patentes. En algunas no se ha alegado que exista excepción de patentabilidad sobre las células madre, pero en otras se ha indicado que son descubrimientos, que son segundos usos y que se trata de invenciones cuya explotación comercial debe impedirse para proteger el orden público, la moralidad y la salud o la vida de las personas o animales.

A priori, las células madre humanas no pueden ser consideradas como descubrimientos ni como una exclusión de patentabilidad en virtud de las exclusiones establecidas en el artículo 4 de la Ley de Patentes. No se incluyen en la exclusión relativa a moral u orden público ni a métodos de tratamiento y no corresponde incluirlos en la exclusión relativa a animales. Mientras que la solicitud propuesta relacionada con células madre cumpla con los tres requisitos de patentabilidad, o sea, mientras que sea nueva, tenga nivel inventivo y aplicación industrial, se debe otorgar protección.

El alcance de la protección otorgada por una patente de células madre debe ser claramente establecido en el proceso de análisis de fondo de cada solicitud, determinar que la información de la solicitud esté ampliamente divulgada y establecer claramente los requisitos técnicos que deben ser cumplidos por el solicitante. Por lo tanto, los objetivos de la presente investigación se cumplieron. La hipótesis planteada se confirma y se determina que, según el marco jurídico costarricense, es posible patentar células madre obtenidas de seres humanos.

Bibliografía

- Ascarelli, T. (1970). *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*. Barcelona: Bosch.
- Dal Paz, M. y Barbosa, D. B. (2008). Incertezas e riscos no patentamiento de biotecnología. En Iacomini, V. (Coord.), *Propriedade intelectual e biotecnologia*. Curitiba: Jurúa.
- Davison, E. M. y Myles, G. M. (2008). How Biotech Patentees can Navigate KSR. *Managing Intellectual Property*, (181), 79-82.
- Dorsey, C. K. (2008). Isn't it obvious? How the USPTO has changed its evaluation of patent applications in response to the KSR decision. *Intellectual Property & Technology Law Journal*, 20(5), 12-16.
- Evans, M. J. y Kaufman, M. (1981). Establishment in culture of pluripotential cells from mouse embryos. *Nature*, 292(5819), 154-156.

- Fernández de Córdoba, S. (1996). *Derecho de patentes e investigación científica*. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch.
- Golden, J. M. (2010). WARF's stem cell patents and tensions between public and private sector approaches to research. *The Journal of Law, Medicine & Ethics*, 38(2), 314-331.
- Hammersla, A. M. y Rohrbaugh, M. L. (2012). Intellectual property claims to stem cell technologies: research, clinical testing and product sales. En Atala, A. (Ed), *Progenitor and Stem Cell Technologies and Therapies* (pp. 121-146). Cambridge: Woodhead Publishing.
- Huang T. (2010). Stem cell patent landscape and patent strategy. *Trends in Bio/Pharmaceutical Industry*, (6), 41-46.
- Kariyawasam, K., Takakura, S. y Ottomo, N. (2015). Legal implications and patentability of human stem cells: Australia and Japan compared. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 10(3), 198-199.
- Maherali, N., Sridharan, R., Xie, W., Utikal, J., Eminli, S., Arnold, K., Stadtfeld, M., Yachechko, R., Tchieu, J., Jaenisch, R., Plath, K. y Hochedlinger, K. (2007). Directly reprogrammed fibroblasts show global epigenetic remodeling and widespread tissue contribution. *Cell Stem Cell*, 1(1), 55-70.
- Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las oficinas de propiedad industrial de los países del Istmo Centroamericano y la República Dominicana. (2015). (Sin datos).
- Martin, G. R. (1981). Isolation of a pluripotent cell line from early mouse embryos cultured in medium conditioned by teratocarcinoma stem cells. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 78(12), 7634-7638.
- Minssen, T. y Nordberg, A. (2015). The evolution of the CJEU's case law on stem cell patents: Context, outcome and implications of Case C-364/13 International Stem Cell Corporation. *Nordic Intellectual Property Law Review*, (5), 493-503.
- Okita, K., Ichisaka, T. y Yamanaka, S. (2007). Generation of germline competent induced pluripotent stem cells. *Nature*, 448(7151), 313-317.
- Piccard, E. y Olín, X. (1969). *Traité des brevets d'invention et de la contrafaçon industrielle*. París: A. Durand et Pedone Lauriel.
- Prifti, V. (2019). The limits of "ordre public" and "morality" for the patentability of human embryonic stem cell inventions. *The Journal of World Intellectual Property*, 22(1-2), 2-15.
- Real Academia Española. (s.f.). *Diccionario de la lengua española*. <https://dle.rae.es/>.
- Saha, K. y Jaenisch, R. (2009). Technical Challenges in Using Human Induced Pluripotent Stem Cells to Model Disease. *Cell Stem Cell*, 5(6), 584-595.
- Takahashi, K., Tanabe, K., Ohnuki, M., Narita, M., Ichisaka, T., Tomoda, K. y Yamanaka, S. (2007). Induction of Pluripotent Stem Cells from Adult Human Fibroblasts by Defined Factors. *Cell*, 131(5), 861-872.
- Takahashi, K. y Yamanaka, S. (2006). Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and adult fibroblast cultures by defined factors. *Cell*, 126(4), 663-676.
- Thomson, J. A., Itskovitz-Eldor, J., Shapiro, S. S., Waknitz, M. A., Swiergiel, J. J., Marshall, V. S. y Jones, J. M. (1998). Embryonic stem cell lines derived from human blastocysts. *Science*, 282(5391), 1145-1147.
- Tvedt, M. W. y Forsberg, E. M. (2017). The room for ethical considerations in patent law applied to biotechnology. *The Journal of World Intellectual Property*, 20(5-6), 160-177.

- Wernig, M., Meissner, A., Foreman, R., Brambrink, T., Ku, M., Hochedlinger, K., Bernstein, B. E. y Jaenisch, R. (2007). In vitro reprogramming of fibroblasts into a pluripotent ES cell-like state. *Nature*, 448(7151), 318-324.
- Yamanaka, S. (2007). Strategies and new developments in the generation of patient-specific pluripotent stem cells. *Cell Stem Cell*, 1(1), 39-49.
- Zakrzewski, W., Dobrzyński, M., Szymonowicz, M. y Rybak, Z. (2019). Stem cells: past, present, and future. *Stem Cell Research & Therapy*, 10(1), 68.

Legislación citada

- Ley 6867 de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.
- Ley 7475. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de 1983.
- Ley 7788 de Biodiversidad.
- Ley 8631 de Protección de las Obtenciones Vegetales.
- Ley 8635. Convenio de la Unión Internacional para la protección de las obtenciones vegetales (UPOV) de 1991.
- Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria. N° 26921-MAG.
- Reglamento Ley Patentes Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. Decreto N° 15222-MIEM-J.

Jurisprudencia citada

- Corte Constitucional de la República de Colombia. Sentencia T-129 de 2015.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos: *Artavia Murillo y Otros ("fecundación in vitro") vs. Costa Rica*. Sentencia de 28 de noviembre de 2012.
- Oficina Europea de Patentes. División de oposiciones, Junta de apelaciones. T 1374/04 – 3.3.08, (WARF).
- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Consulta Legislativa Facultativa de Constitucionalidad. Voto 16221 del 30 de octubre de 2008. Expediente 08-014082-0007-CO.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Del 18 de octubre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por Bundesgerichtshof – Alemania) – Oliver Brüstle/ Greenpeace eV (Asunto C-34/10), DOCE (Diario Oficial de la Unión Europea).
- Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia., Resolución N° 23491 (2017).
- Tribunal Registral Administrativo de Costa Rica. Voto 0271-2017 de las trece horas con treinta y cinco minutos del ocho de junio del dos mil diecisiete.
- Tribunal Registral Administrativo de Costa Rica. Voto 0271-2017 de las trece horas con treinta y cinco minutos del ocho de junio del dos mil diecisiete.
- Tribunal Registral Administrativo de Costa Rica. Voto N° 351-2016 de las catorce horas cinco minutos del treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis.
- Tribunal Registral Administrativo de Costa Rica. Voto N° 0576-2018 de las diez y cuarenta y cinco horas del tres de octubre del dos mil dieciocho.

Restricciones al derecho de uso de marcas: controversias en torno a las propuestas de etiquetado de alimentos en Colombia

* * * *

Juan Guillermo Moure Pérez

Abogado en OlarteMoure & Asociados

juan.moure@olartemoure.com

Camilo Andrade Martínez

Abogado en OlarteMoure & Asociados

camilo.andrade@olartemoure.com

Juan Carlos Camacho Páramo

Abogado en OlarteMoure & Asociados

jc.camacho@uniandes.edu.co

Recibido: 31 de octubre de 2020

Aceptado: 26 de noviembre de 2020

Resumen

A lo largo de la última década, distintas propuestas han surgido en Colombia y en el mundo en torno a las condiciones de etiquetado de alimentos. El fin de estas medidas se ha centrado en prevenir enfermedades no transmisibles (ENT), al brindarles a los consumidores información más clara sobre el perfil nutricional de los alimentos que incorporan en su dieta. Para tal fin, muchas propuestas han contemplado imponer sellos de advertencia en la etiqueta de productos alimenticios “altos en” sodio, azúcar o grasas saturadas, al igual que otras limitaciones sobre el uso y comercialización de las marcas que identifican sus productos.

Por lo tanto, el presente documento pretende analizar la pertinencia y proporcionalidad de las propuestas en relación con los fines deseados, particularmente en cuanto a los legítimos derechos de los titulares marcarios y consumidores. En la conclusión se determinará que el interés por promover regulaciones para reducir enfermedades relacionadas con malos hábitos alimenticios,

sin una adecuada evaluación del entorno en el que estas medidas pretenden ser aplicadas, puede: (i) generar consecuencias indeseables y contradictorias con el fin último de reducir enfermedades; (ii) menoscabar otros derechos individuales; y (iii) actuar injustificadamente en detrimento de los derechos de propiedad industrial de los titulares marcarios.

Palabras clave: restricciones marcarias, etiquetado de alimentos, derechos de los consumidores.

Brand Restrictions: Controversies Regarding Food Labeling Proposals in Colombia

Abstract

Over the last decade, different proposals have emerged in Colombia and around the world regarding food labeling conditions. The purpose of these measures has been focused on preventing non-communicable diseases (NCD), by providing clearer nutritional information to consumers regarding the food they consume on their diet. For this purpose, many proposals include the imposition of warning stamps on the label of food products that are “high in” sodium, sugar, or saturated fat, as well as other limitations on the use and marketing of the brands that identify their products.

Therefore, this document aims to analyze the relevance and proportionality of the proposals in relation to the desired purposes, particularly with regard to the legitimate rights of trademark owners and consumers. In the conclusion, it will be determined that the interest in promoting regulations to reduce diseases related to poor eating habits, without an adequate evaluation of the environment in which these measures are intended to be applied, can: (i) generate undesirable and contradictory consequences with the ultimate goal of reducing diseases; (ii) impair other individual rights; and, (iii) act unjustifiably to the detriment of the industrial property rights of the trademark owners.

Key words: brand restrictions, food labelling, consumer’s rights.

Restrições ao direito de uso de marcas: controvérsias a ver com as propostas de rotulagem de alimentos na Colômbia

Resumo

Durante a última década, diferentes propostas têm surgido na Colômbia e no mundo com relação às condições de etiquetagem de alimentos. O objetivo destas medidas tem se focado em prevenir doenças não transmissíveis (DNT), fornecendo aos consumidores informações mais claras sobre o perfil nutricional dos alimentos que são incorporados à sua dieta. Para este fim, várias propostas incluem a imposição de selos de advertência nas etiquetas de produtos alimentícios que sejam “altos em” sódio, açúcar ou gorduras saturadas, assim como outras limitações no uso e comercialização das marcas que identificam seus produtos.

Portanto, o presente documento pretende analisar a pertinência e a proporcionalidade das pro-

postas em relação aos fins desejados, particularmente em relação aos direitos legítimos dos donos das marcas e dos consumidores. Na conclusão, será determinado que o interesse em promover regulamentações para reduzir enfermidades relacionadas com hábitos alimentícios ruins, sem uma avaliação adequada do contexto em que estas medidas pretendem ser aplicadas, pode: (i) gerar consequências indesejadas e contrárias ao objetivo de reduzir enfermidades; (ii) pôr em risco direitos individuais; e (iii) atuar injustificadamente em detrimento dos direitos de propriedade industrial dos donos das marcas.

Palavras chave: restrições de marcas, etiquetagem de alimentos, direitos dos consumidores.

1. Introducción

Durante las últimas décadas, las tasas de obesidad a nivel mundial se han incrementado de forma preocupante, en gran medida por hábitos no saludables, como el sedentarismo y dietas centradas en el consumo excesivo de azúcares libres, grasas saturadas y sodio. De acuerdo con un estudio realizado por la OMS (2020), desde 1975 la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. En 2016, el 39% de las personas adultas de 18 años o más tenían sobrepeso, y de ellas el 13% eran obesas. Esta situación aumenta los factores de riesgo de padecer enfermedades no transmisibles (en adelante, ENT), como patologías cardiovasculares, diabetes, hipertensión y trastornos del aparato locomotor, entre otras.

Este contexto no es ajeno al escenario colombiano, pues el 22,3% de la población mayor a 18 años sufre de obesidad y la prevalencia del sobrepeso en niños y niñas menores de 5 años es cercana al 5% (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación et al., 2018). En consecuencia, en Colombia se han desarrollado varios debates en torno a cuál es la mejor forma de disminuir estas alarmantes cifras en la población y velar, de la mejor manera posible, por una mejor salud pública.

Muchas de las propuestas, como luego se explicará, se han centrado en regular la información que se provee al público sobre el perfil nutricional de alimentos envasados. Usualmente, este tipo de productos son ofrecidos al mercado por distintos canales y su información nutricional no solo se plasma en la etiqueta del producto, sino también en la publicidad que desarrollan empresarios y agencias para promover su consumo. Por consiguiente, este tipo de restricciones también inciden sobre la manera en la que las empresas que producen este tipo de productos hacen uso de la marca vinculada al alimento envasado.

1.1. La marca como elemento identificador y diferenciador en el mercado

La marca es un signo distintivo que permite identificar los productos y servicios de un empresario en el mercado y diferenciarlos de aquellos que pertenecen a su competencia.¹ Por lo anterior, la marca tiene un carácter económico que va más allá de un elemento gráfico o del conjunto de colores que conforman un logotipo, sino que también representa una *promesa de valor* y una *serie de garantías* frente a los bienes y servicios que son ofrecidos en los mercados.²

La marca también se considera como un activo del empresario, en la medida en que busca impactar al consumidor³ y evocar emociones y sentimientos que son esenciales para las decisiones de compra, la competitividad de las empresas y el desenvolvimiento natural de la sociedad en la que vivimos. Es por esto que, durante la última década, se ha dicho que las marcas también cumplen, además de su función económica tradicional, una importante *función social*.

La función social de la marca no es otra cosa distinta a la extensión del reconocimiento de la “función social de la propiedad”, según la cual los derechos de propiedad individual no pueden ser absolutos, en la medida en que conviven y entran en tensión con otros derechos ajenos que también están llamados a ser protegidos (Arbouin-Gómez et al., 2019).⁴ Lo anterior no implica que las marcas hayan perdido su función económica. Por el contrario, este reconocimiento hace que el derecho individual del empresario para usar y explotar la marca se aprecie frente a otros derechos e intereses de carácter colectivo (Iglesias, 2010). Un ejemplo de este debate, que será señalado en el presente artículo, es la tensión que existe entre la publicidad de alimentos, bien sea por canales mediáticos o

1 Sobre la noción de “marca”, ver: Comunidad Andina, Decisión 486, artículo 134 (Decisión 486 de la Comunidad Andina, 2000); Unión Europea, Directiva 89/104/CEE, artículo 2 (Unión Europea, 1988); Organización Mundial del Comercio, Acuerdos ADPIC, artículo 15.1 (Organización Mundial del Comercio, 1994).

2 La doctrina del derecho de marcas (Benavides, 2018) ha identificado principalmente como funciones económicas de la marca las siguientes: (i) función indicadora del origen de las mercancías; (ii) función de identificación; (iii) función condensadora del eventual *goodwill* o reputación; (iv) función publicitaria; y (v) función de defensa de imagen.

3 De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio, las marcas que con más frecuencia se solicitan para registro son las marcas tradicionales (nominativas, figurativas y mixtas). Sin embargo, existen las marcas no tradicionales, cuya solicitud de registro no es frecuente y dentro de las cuales se encuentran las marcas visibles (tridimensionales, animadas, de color, gestuales y de posición, entre otras) y no visibles (de olor, de sonido y táctiles, entre otras).

4 Sobre la conceptualización de la “función social de la propiedad”, ver: Colombia. Corte Constitucional, Sentencia C-595/99.

por el etiquetado de los productos, y el derecho de los consumidores al acceso a información completa, cierta y confiable sobre los alimentos que consume.

Estas situaciones están lejos de ser resueltas de forma pacífica y satisfactoria, tanto en Colombia como en el exterior. De hecho, cada vez existen más tensiones en torno a cuáles deben ser los criterios que orienten la implementación de tales medidas restrictivas, sin que se impongan cargas injustificadas o inclusive abusivas a los titulares de los derechos marcarios.

Por lo anterior, el objetivo fundamental debe ser establecer cuáles son los supuestos razonables para limitar los derechos de uso de una marca y cuáles los adecuados alcances de esas restricciones.

En este orden de ideas, y bajo una aproximación inicial a los planteamientos anteriormente propuestos, el presente artículo tiene la finalidad de abordar un eje temático que desarrolle las restricciones impuestas por las autoridades a los titulares marcarios en relación con las etiquetas de alimentos envasados en el contexto colombiano.

Para lograr el objetivo propuesto, se tomará como punto de partida el análisis conciso de la regulación vigente en materia de etiquetado y empaquetado y las principales propuestas del Gobierno Nacional, la academia y otros sectores de la sociedad civil sobre el etiquetado de alimentos que han sido desarrolladas en la última década.

Luego, se analizarán: (i) los efectos que han producido o que podrían producir las medidas adoptadas actualmente en el consumidor colombiano, mediante la comparación de los resultados que se han obtenido con la implementación de medidas similares en otros países latinoamericanos; (ii) los efectos que han producido o que podrían producir las medidas adoptadas actualmente respecto a los titulares de derechos marcarios; y (iii) analizar si existen restricciones que podrían calificarse como injustificadas o abusivas.

2. Contexto regulatorio

La Resolución 5865 de 2018, del Ministerio de Salud y Protección Social, determina la permanencia de los reglamentos técnicos que regulan la producción y el procesamiento de alimentos y bebidas en el marco del proceso de la cadena productiva. Esta norma regula los requisitos mínimos de información que debe contener toda etiqueta o rótulo en alimentos envasados y contiene más de cincuenta reglamentos. Particularmente, en relación con las condiciones de información en etiquetas nutricionales de alimentos envasados, la Resolución

5865 de 2018 confirmó la permanencia de: (i) la Resolución 5109 de 2005;⁵ y (ii) la Resolución 333 de 2011,⁶ modificada por la Resolución 3803 de 2016.⁷ Los reglamentos mencionados enuncian un conjunto de definiciones, dentro de las que se encuentran, entre otras, los conceptos de “alimento”, “etiquetado” y “envasado”.

2.1. Definiciones de “alimento”, “etiquetado” y “envasado”

La Resolución 5109 de 2011 define los conceptos de “alimento”, “etiquetado” y “envasado” de la siguiente forma:

Artículo 3º. Definiciones. Para efectos del reglamento técnico que se adopta mediante la presente resolución, deberán tenerse en cuenta las siguientes definiciones:

ALIMENTO: Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al organismo los nutrientes y la energía necesaria para el desarrollo de los procesos biológicos. Quedan incluidas en la presente definición las bebidas no alcohólicas y aquellas sustancias con que se sazonan algunos comestibles y que se conocen con el nombre genérico de “especia”. No incluye cosméticos, el tabaco ni las sustancias que se utilizan como medicamentos.

ENVASE: Recipiente que contiene alimentos para su entrega como un producto único, que los cubre total o parcialmente, y que incluye la tapa, los embalajes y envolturas. Un envase puede contener varias unidades o tipos de alimentos preenvasados cuando se ofrece al consumidor.

ROTULADO O ETIQUETADO: Material escrito, impreso o gráfico que contiene el rótulo o etiqueta, y que acompaña el alimento o se expone cerca del alimento, incluso en el que tiene por objeto fomentar su venta o colocación.

RÓTULO O ETIQUETA: Marbete, marca, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, marcado en relieve o en huecograbado o adherido al envase de un alimento.

Es importante señalar que las normas mencionadas anteriormente utilizan los

5 Resolución 5109 de 2005. “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano”.

6 Resolución 333 de 2011. “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos envasados para consumo humano”.

7 Resolución 3803 de 2016. “Por la cual se establecen las Recomendaciones de Ingesta de Energía y Nutrientes - RIEN para la población colombiana y se dictan otras disposiciones”.

conceptos de “empaquetado” y “envasado” indistintamente. Adicionalmente, sin perjuicio de las anteriores definiciones, la Resolución 333 de 2011 establece una precisión sobre el alcance del concepto de etiquetado nutricional:

Artículo 4°. Alcance del rotulado o etiquetado nutricional. Para efectos del presente reglamento, el rotulado o etiquetado nutricional comprende la declaración de nutrientes y la información nutricional complementaria, la cual incluye, las declaraciones de propiedades nutricionales y las declaraciones de propiedades de salud.

Partiendo de las anteriores definiciones, puede concluirse que la regulación del etiquetado de alimentos envasados en Colombia genera una doble obligación para el titular marcario en cuanto a la información que se incluye en las etiquetas de productos envasados. Por un lado, existe la obligación de incorporar los elementos gráficos distintivos de su marca, como el logotipo, el nombre, los colores y las formas, de manera que el consumidor pueda distinguir claramente el producto de otros de su misma especie. Y, por otro lado, existe la obligación de suministrar información clara, veraz y comprensible respecto a las características nutricionales del alimento en cuestión, conforme a las reglas contenidas en las Resoluciones 5109 de 2005 y 333 de 2011.

2.2. Modelo de etiquetado nutricional en Colombia

Actualmente, Colombia utiliza el modelo de etiquetado para alimentos envasados CDO/GDA,⁸ el cual determina la forma en la que se dispone el contenido nutricional de los productos. En este modelo se indica la cantidad de energía (calorías) y nutrientes (grasas, grasas saturadas, sodio/sal y azúcares) que aporta una ración de alimento con respecto a las necesidades diarias (The Food and Drink Federation, 2009). Tienen como valores de referencia las cantidades recomendadas por expertos y respaldadas por la European Food Safety Authority (EFSA) y otras autoridades internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los valores nutricionales se calculan a partir de las necesidades medias estimadas de la población, que usualmente se encuentran sobre las 2.000 calorías diarias para mujeres y 2.500 calorías diarias para hombres. En Colombia, estos valores de referencia se conocen como “Valores Diarios (VD) de Referencia de Nutrientes” y se basan en una cantidad de 2.000 kcal/día.⁹

8 Siglas correspondientes a las expresiones: Cantidades Diarias Orientadoras o *Guideline Daily Amount*.

9 Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 333 de 2011.

A manera de ejemplo, una tabla con valores nutricionales diarios de la cantidad orientativa para un adulto:



Fuente: Mora et al. (2019).

2.3. Relación entre el etiquetado y el uso de la marca

De acuerdo con la definición de “rótulo” o “etiqueta” de la Resolución 5109 de 2011, existe una relación estrecha entre el etiquetado y el uso de la marca. Por lo tanto, es importante mencionar los derechos que adquiere el titular marcario una vez que la Oficina de Marcas concede el registro del signo.

En primer lugar, el titular marcario adquiere el derecho de uso exclusivo y excluyente de la marca en el tráfico económico para identificar productos y servicios, de acuerdo con la concesión dada por parte de la Autoridad de Propiedad Industrial, y podrá ser utilizada para efectos publicitarios o eventualmente para ser transferida o licenciada (Lizarazu, 2014, p. 100). En conclusión, el dueño de una marca puede promocionar su signo distintivo a través de la publicidad, buscando la comercialización de productos o servicios en los canales dispuestos para tal fin.

Por las razones anteriores, y en el contexto de los alimentos envasados, la forma en la que el titular marcario utiliza y comercializa la marca en el tráfico económico no es otra que a través de la incorporación de su logotipo, nombre y demás signos distintivos en el etiquetado. Es así como la marca y la información nutricional coexisten en la etiqueta del producto para ingresar al tráfico económico, por ejemplo, en los usuales canales de venta (en grandes superficies, tiendas, supermercados, etc.).

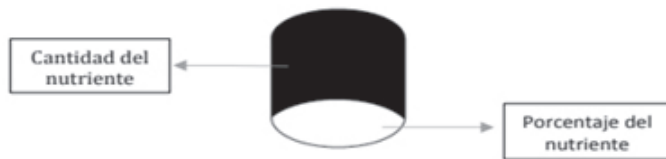
2.4. Propuestas regulatorias recientes sobre el etiquetado de alimentos

En el país han surgido cuatro principales propuestas de etiquetado de alimentos en la última década, y tres de ellas han sido tramitadas ante el Congreso con el fin de ser implementadas por los productores y distribuidores.

El Proyecto de Ley 165 de 2017, liderado por el senador Daniel Cabrales

Castillo, del Partido Político Centro Democrático, fue la primera aproximación a la implementación de estos nuevos modelos de etiquetado. Esta iniciativa legislativa pretendía incluir un rótulo CDO monocromático en las etiquetas de los alimentos envasados y enlatados. De acuerdo con la exposición de motivos,¹⁰ el propósito de incluir estos rótulos era suministrar información clara y precisa sobre el contenido nutricional de los alimentos sin discutir los beneficios o perjuicios para la salud.

De acuerdo con lo anterior, los rótulos CDO se implementarían según lo dispuesto en la Resolución 333 de 2011 y la Resolución 3803 de 2018. Sin embargo, se proponía introducir ciertos cambios relacionados con la información de los sellos y los colores de estos. El proyecto fue archivado luego de que el Ministerio de Salud expidió un concepto¹¹ concluyendo que el rotulado CDO: (i) no era fácil de entender para los consumidores; (ii) era confuso sobre los porcentajes nutricionales; y, en general, (iii) no informaba a los consumidores de manera adecuada sobre “alimentación saludable”, debido a que no utilizaba colores u otras guías de “interpretación del alimento”. La propuesta gráfica del proyecto era la siguiente:



Fuente: Senado de la República, Congreso de la República de Colombia.¹²

La segunda propuesta se incluyó en el Proyecto de Ley 214 de 2018,¹³ presentado por un amplio número de congresistas y respaldado por diferentes sectores de la sociedad civil, dentro de los que se encontraban organizaciones como Red Papaz, Educar Consumidores, DeJusticia y la Fundación Anáas. El proyecto se

10 Congreso de la República de Colombia. *Gaceta del Congreso N° 1052/2017*.

11 Concepto Ministerio de Salud sobre Proyecto de Ley 165 de 2017. Congreso de la República de Colombia. *Gaceta del Congreso N° 334/2017*.

12 Descarga iconográfica modificada de la disponible en: <http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2014-2018/2017-2018/articulo/166-por-medio-de-la-cual-se-establece-como-obligatorio-el-rotulado-nutricional-tipo-cdo-monocromatico-para-alimentos-y-bebidas-ensadas-empacadas-y-enlatadas>.

13 El proyecto de ley fue publicado en la *Gaceta del Congreso N° 883/2018*. Disponible en: http://www.secretariassenado.gov.co/legibus/legibus/gacetas/2018/GC_0883_2018.pdf.

centró en dos asuntos relacionados con la información dirigida a los consumidores sobre las propiedades nutricionales de los alimentos.

El primero, consistía en incluir sellos octogonales monocromáticos como “advertencia sanitaria” en las etiquetas de los alimentos que fueran “altos en azúcares, grasas saturadas o sodio”. Un alimento sería considerado “alto” en cualquiera de los anteriores nutrientes si se excedía alguno de los siguientes umbrales:

| Sodio | Azúcares libres | Grasas Saturadas |
|---|---|--|
| Mayor o igual a 1mg de sodio por cada Caloría del producto. | Mayor o igual al 10% del total de energía del producto, proveniente de azúcares libres. | Mayor o igual al 10% del total de energía del producto, proveniente del total de grasas saturadas. |

Fuente: Congreso de la República de Colombia. *Gaceta del Congreso N° 883/2018*.

Este sello, muy similar a los recientemente implementados en Chile y en Ecuador, debía: (i) ubicarse en la cara principal del envase; y (ii) cubrir al menos el 50% de la etiqueta de los productos. Adicionalmente, la implementación de esta medida debía incluir en las etiquetas una leyenda con la expresión “Evite productos con advertencias, prefiera alimentos naturales”.¹⁴

El segundo aspecto promovido por este proyecto consistía en imponer restricciones publicitarias a los productos que excedieran los umbrales descritos anteriormente. Según el artículo 8° del Proyecto de Ley, los productos que superaran los valores mencionados de sodio, azúcares libres o grasas saturadas no podían ser publicitados, promocionados o entregados a título gratuito a la población menor de 18 años, conllevando de este modo la eliminación de la publicidad de estos productos en las franjas infantil, adolescente y familiar (en medios de comunicación masiva) que pudiera tener una audiencia de menores de edad mayor al 20%.

La justificación del anterior Proyecto de Ley se construyó en su mayoría sobre las mismas evidencias aportadas por quienes promovieron la implementación de este tipo de medidas en Chile (Ministerio de Salud, 2018) y en Ecuador (Peñaherrera et al., 2018), en donde los argumentos principales fueron aquellos relacionados con la reducción y prevención de ENT, como la diabetes mellitus o enfermedades cardiovasculares, y, adicionalmente, se incluyó la finalidad de reducir los índices de obesidad en el país.

El primer debate del proyecto se llevó a cabo el 28 de mayo de 2019 y contó principalmente con la participación de la academia, la industria y el Gobierno.

¹⁴ Parágrafo 1°, artículo 7 del Proyecto de Ley 214/2018.

En la discusión se presentaron varias opiniones de rechazo frente a los resultados de las investigaciones de quienes defendieron el Proyecto de Ley y al alcance de las medidas. No se obtuvo la aprobación requerida y el proyecto fue archivado.¹⁵

La tercera propuesta fue plasmada en el Proyecto de Ley 167 de 2019,¹⁶ “Por medio de la cual se adoptan medidas para fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir enfermedades no transmisibles”. Al finalizar el mes de octubre de 2020, el proyecto se encontraba en trámite ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.¹⁷

Dentro de su articulado se retoman algunas de las ideas más relevantes de proyectos de ley anteriores, por ejemplo: (i) la obligatoriedad de informar si el alimento contiene azúcares libres, edulcorantes, sodio, grasas saturadas, grasas trans y/o grasas totales; (ii) la inclusión de un sello monocromático y octogonal (igual al implementado en Chile y recientemente en Argentina) donde se informe si el alimento es “excesivo” en azúcares, sodio o grasas saturadas, el cual debe abarcar el 20% de la etiqueta del producto, en adición a una leyenda que contenga la frase “evite su consumo frecuente”; (iii) la prohibición absoluta de publicitar alimentos “ultraprocesados” en las franjas infantil, adolescente y familiar por cualquier medio o entorno que pueda tener una audiencia de este grupo mayor al 20%; y (iv) la prohibición de toda forma de promoción y/o el uso de ganchos comerciales dirigidos a –o que atraigan la atención de– la población infantil tal como el uso de juguetes, personajes, accesorios, adhesivos, incentivos u otros similares.

La cuarta y última propuesta de etiquetado de alimentos, comunicada inicialmente por el Ministerio de Salud y Protección Social (2020). El 28 de febrero del año 2020, retoma varios de los puntos debatidos en el Congreso. Sin embargo, como novedad a las anteriores propuestas, el Ejecutivo propone la inclusión de tres sellos frontales de advertencia para alimentos que sean “altos en azúcares, grasas saturadas o sodio”, de la siguiente forma:

15 Ponencia del primer debate del Proyecto de Ley 214/2018 y conceptos de la ANDI, el INVIMA y demás intervinientes. Disponible en: <https://www.camara.gov.co/control-de-la-obesidad>.

16 Congreso de la República de Colombia. *Gaceta del Congreso* N° 760 de 2019.

17 El texto del Proyecto se publicó en la *Gaceta del Congreso* bajo el número 760 el 16 de agosto de 2019, y el 10 de junio de 2020 fue aprobado en su primer debate. Al finalizar el mes de octubre de 2020, el Proyecto se encontraba en trámite en su segundo debate.



Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2020).

En cuanto a cómo esta nueva propuesta sería implementada, el Ministerio de Salud y Protección Social presentó, a finales del mes de agosto de 2020, el Proyecto de Resolución “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados para consumo humano”.

Si bien este nuevo Proyecto de Reglamento Técnico parece derogar varias de las disposiciones contenidas en las Resoluciones 5109 de 2005 y 333 de 2011, incluyendo un gran número de cambios en los requisitos de etiquetado nutricional de alimentos, cabe resaltar que al momento de la publicación de este artículo el nuevo Reglamento Técnico no había entrado en vigencia. Por el contrario, el Gobierno advirtió que actualmente se encontraría revisando comentarios y observaciones al Proyecto por parte de distintos sectores de la sociedad, y que “el último paso en la adopción del etiquetado nutricional en Colombia deberá darse en mayo de 2021 y su obligatoriedad, se estima, comenzará en noviembre de 2022” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020).

2.4.1. Fines comunes del etiquetado y el empaquetado en el marco de las recientes propuestas

De acuerdo con la exposición de motivos de los Proyectos de Ley 165 de 2017, 214 de 2018 y 167 de 2019, al igual que lo contemplado en una propuesta reciente del Ministerio de Salud y Protección Social, pueden identificarse dos objetivos principales.

El primero consiste en garantizar plenamente el derecho de información de los consumidores sobre los alimentos, de acuerdo con la normativa nacional¹⁸ y la jurisprudencia especializada.¹⁹ Según esto, la información nutricional de los

18 Ver Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), artículo 3°.

19 Ver Compendio de Jurisprudencia de Protección al Consumidor de la Superintendencia de

productos debe reflejarse en las etiquetas y debe ser clara, comprensible, veraz y verificable para el consumidor medio, con el único fin de garantizar el ejercicio del derecho de libre elección de los productos sin perturbaciones o externalidades que puedan incidir en la toma de decisión.

El segundo propósito, mucho más ambicioso y de aplicación paulatina, consiste en la prevención y reducción de ENT, mediante la reducción de condiciones de obesidad y malnutrición en la población colombiana. Según lo contemplado por estas medidas, se busca que el consumidor, una vez informado sobre los efectos de una dieta excesiva en azúcares libres, grasas saturadas y sodio, modifique sus preferencias de consumo hacia alimentos con menor densidad calórica y mejores perfiles nutricionales, como alimentos altos en vitaminas, minerales y otros macronutrientes esenciales (v.gr., frutas, verduras, alimentos orgánicos mínimamente procesados, etc.). Este fin llevaría consigo mejoras en el sistema nacional de salud pública, con reducciones en la carga de las empresas prestadoras de servicios de salud y la posibilidad de implementación de medidas eficaces que permitan prevenir riesgos en la salud, entre otros.

A continuación, se evaluarán las implicaciones que podrían tener las medidas mencionadas (en particular la recientemente comunicada por el Ministerio de Salud y Protección Social) en: (i) el titular marcario; y (ii) el consumidor, con el propósito de tener un panorama general que permita determinar si los objetivos que las autoridades se han propuesto pueden resultar adecuados e idóneos en materia de salud pública y en la protección de derechos.

3. Posibles efectos sobre el consumidor

En la decisión de compra del consumidor intervienen diferentes elementos que inciden en la adquisición de un producto o servicio. Por lo tanto, es importante que las autoridades detecten tales elementos y, a partir de ellos, se puedan implementar medidas efectivas y procesos que conduzcan a resultados capaces de lograr el efecto que se desea o se espera. Por consiguiente, si se establece como premisa que entre más completa sea la información que se suministra al consumidor en relación con los contenidos nutricionales de los productos –por ejemplo, altos en sodio o azúcares– mayor será la conciencia en los riesgos que este tipo de productos conlleva y se disminuirá el consumo de estos, es importante esclarecer si existen, además, otros factores que tengan un mayor impacto sobre la misma disminución en el consumo.

3.1. Criterios de decisión del consumidor medio colombiano en la compra de alimentos

Para el caso que nos ocupa, es importante determinar si la información nutricional es un criterio que influye en la decisión de compra del consumidor medio colombiano, dado que, según las recientes propuestas, incluir este tipo de información en el etiquetado y envasado será el elemento que modifique la selección de los productos alimenticios que se consumen.

En el año 2019, el Instituto Nacional de Salud (INS)²⁰ (2019) condujo un estudio en siete regiones del país con la intervención de ciudadanos entre los 18 y 64 años, en el que, a través de un análisis de información cuantitativa y cualitativa, determinó los principales factores que inciden en la decisión de compra de alimentos de los consumidores colombianos. La finalidad del proyecto fue proveer insumos investigativos respecto a las recientes propuestas sobre el etiquetado de alimentos envasados en el país.

El proyecto concluyó que la información nutricional es, en efecto, un factor que incide sobre la decisión de compra del consumidor promedio, pero que se ubica por debajo de otros factores más importantes sobre las preferencias de consumo, como el precio y la marca. Dentro de algunos de los aspectos analizados, se incluyeron encuestas que determinaron que el 60,6% de los encuestados eligieron el precio como el criterio principal en su decisión, seguido de la marca, en un 60%, y por último la información nutricional, en un 38,8%.

Al preguntar por los criterios más importantes sobre la decisión de compra, pero eliminando el criterio del precio, se encontró que la marca es el factor relevante para el consumidor. En consecuencia, la confianza en marcas reconocidas y que han sido utilizadas tradicionalmente en el hogar, prevalece sobre la información nutricional, dado que se asocia a la marca con calidad y satisfacción. Por otro lado, la fecha de vencimiento y el registro sanitario son otros factores que también se revisan, pero sin mayor relevancia.

Ahora bien, en el contexto anterior vale la pena preguntarse ¿por qué la información nutricional no es el factor más determinante en la decisión de consumo?

El estudio sugiere que los colombianos tienden a confiar más en la marca porque aseguran que entender las etiquetas y la información nutricional no es fácil, a pesar de tener la información dispuesta en las respectivas tablas nutricionales. Para los encuestados, la mayoría de las veces la información de las etiquetas es confusa respecto a las porciones, la unidad de medida y el aporte nutricional al cuerpo humano. Por lo tanto, el 91,8% de los encuestados afirmó que revisan

20 Organismo adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social.

las etiquetas principalmente para conocer la fecha de vencimiento del producto, mientras que el 48,9%, ocasionalmente, mira la información nutricional y solo el 28,1% revisa la información nutricional de manera habitual (Instituto Nacional de Salud, 2019).

3.1.1. La relación entre la publicidad, el receptor de la publicidad y el deber de información mínima sobre lo dispuesto en la etiqueta de productos alimenticios

Teniendo en cuenta los criterios que influyen en la decisión de compra de productos alimenticios, es importante establecer cuáles son los parámetros que regulan la información que el consumidor recibe en cuanto a los precios, las marcas y las propiedades nutricionales.

El régimen de protección al consumidor en Colombia, en términos generales, prohíbe la publicidad engañosa, entendida como “aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión” (Ley 1480, de 2011, artículo 5° numeral 13). Adicionalmente, los artículos 23 y siguientes del Estatuto del Consumidor establecen las pautas sobre la información mínima e indispensable que debe ser suministrada a los consumidores en los productos puestos en circulación.²¹ Por lo tanto, el empresario tiene el deber de informar a través de la publicidad de forma suficiente, veraz y comprensible.

Entonces ¿cómo se determina que la etiqueta de un producto alimenticio y, por consiguiente, su información nutricional es veraz, suficiente y comprensible para el consumidor?

La mayoría de las discusiones políticas y técnicas en relación con el etiquetado de alimentos se han planteado alrededor de esta pregunta. Sin embargo, actualmente no son pacíficas las posiciones en relación con cuál es el tipo de etiquetado nutricional más adecuado para informar al consumidor, con el fin de que pueda ejercer plenamente su derecho al consumo de alimentos y, en consecuencia, tampoco existe claridad acerca de los deberes de información mínima a cargo del titular marcario.

21 Ley 1480 de 2011, artículo 23: INFORMACIÓN MÍNIMA Y RESPONSABILIDAD. “Los proveedores y productores deberán suministrar a los consumidores información, clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan y, sin perjuicio de lo señalado para los productos defectuosos, serán responsables de todo daño que sea consecuencia de la inadecuada o insuficiente información. En todos los casos la información mínima debe estar en castellano”.

De acuerdo con lo anterior, el año pasado, la Cámara de la Industria de Alimentos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) resaltaba que se discutían en ese momento más de veinticuatro diferentes tipos de etiquetado a nivel internacional, y el objetivo común debía ser el modelo que se ajustara a las necesidades nutricionales de cada país, en nuestro caso, Colombia, sin llegar a imponer cargas innecesarias e injustificadas sobre los consumidores y los titulares marcarios (Montes, 2019).



Fuente: Cámara de Alimentos de la ANDI.²²

3.1.2. El rol del *marketing* en la promoción de los productos y su relación con la regulación del etiquetado

Por lo general, cuando el titular de una marca la usa para identificar productos o servicios, se utilizan estrategias de mercadeo que tienen entre sus fines el de movilizar la marca en el tráfico económico. De acuerdo con lo anterior, y en el contexto relativo a la alimentación, la marca no solo aparece en el etiquetado del producto, sino también en las campañas publicitarias que incluyen recursos creativos utilizados para promocionar y posicionar la marca.

En este orden de ideas, se utilizan diferentes medios de difusión, como cuñas

22 Descarga iconográfica modificada de la disponible en: <http://www.andi.com.co/Home/Noticia/12432-el-etiquetado-de-alimentos-debe-respond>.

radiales o televisivas, publicidad en redes sociales e internet, entre otros. Por lo tanto, la divulgación de publicidad también ha sido objeto de las recientes propuestas regulatorias.

Así sucede, por ejemplo, con las estrategias de mercadeo asociadas con la promoción de productos alimenticios para niños, en la que se destacan colores, figuras, personajes, caricaturas o signos para atraer la atención, muchos de los cuales son licenciados por grandes compañías de la industria del entretenimiento e, inclusive, se utilizan obsequios comerciales, como juguetes y accesorios. Por ejemplo, los cereales para niños suelen contener colores y personajes atractivos. En países como Chile²³ o México²⁴ es ilegal el uso de este tipo de recursos en el envasado de los productos “altos en azúcares”, pues, según las autoridades de dichos países, incentivan el consumo de alimentos que pueden ser perjudiciales para niños si se llegasen a consumir en exceso.

De manera confusa, los defensores de este tipo de medidas invocan la especial protección de los niños, ordenando retirar elementos que puedan llamar su atención en el etiquetado, pero igualmente defienden la incorporación de elementos técnicos que ellos no están en capacidad de leer y mucho menos de entender. De esta forma, se mezclan inopinadamente los conceptos de comprador (los padres) y consumidor (los niños) para afectar el contenido de envases y empaques sin consideración a su destinatario específico y la forma en la que se concreta la decisión de compra de este tipo de productos.

Ahora bien, es importante determinar si la regulación en materia de etiquetado y envasado debe extender sus efectos incluso interviniendo en la forma en cómo se elaboran los recursos publicitarios, o si dicha intervención limitaría injustificadamente los derechos de los titulares marcarios y de los mismos consumidores.

23 Ley 20006 de 2016. *Sobre composición nutricional de alimentos y su publicidad*. Texto disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1041570>.

24 Modificación a norma NOM 051. *Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados- Información comercial y sanitaria*. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/NOM_051.pdf.



Estantería en un supermercado chileno. Fuente: Última Hora.²⁵

Estos interrogantes tampoco han sido resueltos de manera pacífica internacionalmente. Distintos comités de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI), por ejemplo, han criticado fuertemente las medidas adoptadas por el Estado mexicano, pues consideran que, al eliminarse el uso de caricaturas y dibujos de los empaques de los productos alimenticios para consumo humano, se están imponiendo limitaciones excesivas sobre el uso de la marca, cuando aún no se han comprobado beneficios directos para los consumidores (Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, 2019).

El nexo que existe entre las estrategias de mercadeo de los productos, la decisión de consumo y los límites al uso de las marcas es fundamental para determinar la efectividad de una medida en un contexto determinado. Por tanto, es necesario que en Colombia se presenten debates fundados que se ajusten a la realidad del país en relación con los límites razonables al uso de las marcas, con el fin de implementar medidas que se adecuen de la mejor forma posible a las preferencias y necesidades particulares de la dieta de los colombianos.

25 Descarga modificada de la disponible en: <http://ultimahora.sv/nestle-y-kelloggs-retiran-monitos-y-caricaturas-de-sus-cereales-en-chile/>.

3.2. Alcance de los fines de las medidas propuestas

Como se mencionó anteriormente, los dos propósitos principales de las últimas propuestas en materia de etiquetado de alimentos son: (i) garantizar el derecho de los consumidores a información veraz, clara y comprensible sobre los alimentos envasados y etiquetados; y (ii) desincentivar el consumo excesivo de alimentos altos en azúcares libres, sodio y grasas saturadas, reduciendo también los ENT y demás indicadores de malnutrición en la población colombiana. De acuerdo con lo anterior, se debe establecer si son válidas las limitaciones que las propuestas revisadas podrían imponer a la libre elección que tiene el consumidor para escoger los productos que desea.

3.2.1. Limitaciones sobre el derecho a la libre elección de los productos y su relación con el derecho al libre desarrollo de la personalidad

Algunos sectores de la sociedad han manifestado su preocupación por la inclusión, en el etiquetado de alimentos, de sellos que contienen la expresión “alto en”, debido a que, en su opinión, esta es una forma de limitar el derecho de los consumidores a la libre elección de los productos, pues más allá de proveer información nutricional, se transmite un juicio de valor que alerta al consumidor en relación con los beneficios o perjuicios para la salud (Montes, 2019).

Otra de las críticas a este modelo de etiquetado también radica en que no se está dando información completa y comprensible al consumidor sobre el valor dietario nutricional de los alimentos. Por el contrario, se están generando flujos de información confusos y superfluos hacia el consumidor promedio, teniendo en cuenta que se reprueba individualmente el consumo de ciertos alimentos cuando lo que es realmente perjudicial es el consumo excesivo de estos alimentos en la dieta global del consumidor. Esta postura sobre las recientes propuestas de etiquetado fue expuesta por Camilo Montes, director Ejecutivo de la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI, que señaló lo siguiente:

[...] es un error técnico, como lo plantea este proyecto de ley, determinar como “alto en” aquellos alimentos que superan de forma individual los límites que han sido establecidos para la dieta total. Por ejemplo, considerar que un alimento como la panela es “alto en azúcar” porque el 10 % de sus calorías provienen de azúcares, satanizaría a este alimento. (Revista Semana, 2019)

Otros sectores de la sociedad también han sostenido esta postura, como es el caso de la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) (2019), al

indicar que las recientes propuestas descalifican a la mayoría de los alimentos procesados, afectando el comercio sin cumplir con su fin último que es informar responsablemente al consumidor sobre los alimentos y cómo estos inciden sobre su dieta total.

Así las cosas, es importante analizar también los límites constitucionales que recaen sobre el derecho de libre elección del consumidor, en extensión con su derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido en materia del libre desarrollo de la personalidad y el consumo de dosis personal²⁶ que las personas cuentan con la facultad de decidir, de forma autónoma y libre, sobre la forma en que orientan sus decisiones de consumo. Es claro que sobre esta enorme facultad recaen limitaciones, como es el caso del consumo de sustancias ilícitas para preservar derechos ajenos, pero no por eso el Estado cuenta con la facultad de incidir, a través de juicios de valor, sobre la órbita privada de decisión de cada uno de los ciudadanos.

Esta misma premisa sobre el libre desarrollo de la personalidad ha sido retomada por la jurisprudencia de la Corte en materia de consumo de alimentos. En la Sentencia C-583 de 2015,²⁷ por ejemplo, se reitera la existencia de deberes mínimos de información por parte del comerciante al momento de sacar productos genéticamente modificados al mercado. Ahora bien, una vez cumplidos estos estándares de información sobre los componentes nutricionales, al consumidor se le debe garantizar una elección personal, libre e informada sobre los alimentos que decide incorporar en su dieta, sin restricciones o sesgos, en la medida en que estos alimentos son, además, productos lícitos que no restringen derechos ajenos.

En síntesis, las recientes propuestas regulatorias sobre el etiquetado de alimentos deben encontrarse orientadas a informar al consumidor sobre los potenciales riesgos del consumo excesivo de alimentos “altos en” azúcares libres, sodio y grasas saturadas dentro de su dieta total. Sin embargo, la implementación de sellos de alerta en los etiquetados podría: (i) incidir irresponsablemente sobre la libre decisión del consumidor, debido a que se descalifican alimentos individuales; y (ii) no generar, necesariamente, mejores flujos de información respecto a los perfiles nutricionales de los alimentos.

26 Como referencia a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, ver Sentencia C-221 de 1994; Sentencia C-252 de 2003; Sentencia C-253 de 2019.

27 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-583/2015.

3.2.2. Posibles efectos de las propuestas según la regulación de otros países latinoamericanos

En algunos países de América Latina como Chile, Ecuador, México, Uruguay, Perú y recientemente Argentina, se han implementado medidas para incorporar los sellos de “altos en”, al igual que otro tipo de restricciones en el uso de las marcas vinculadas con alimentos de alto contenido calórico.

La evidencia obtenida en Chile y Ecuador, por ejemplo, demuestra que, preliminarmente, los efectos de la inclusión de rótulos de “alto en” producen un impacto a corto plazo en la disminución del consumo de ciertos productos con ingredientes perjudiciales para la salud, sin que resulte sostenible en el largo plazo.

En Chile, las autoridades han presentado dos informes de evaluación en el impacto sobre las medidas en materia de etiquetado de productos alimenticios, uno en el año 2017 (Ministerio de Salud, 2017) y otro en el año 2018 (Ministerio de Salud, 2018), y, adicionalmente, se han realizado estudios externos (Smith Tallie et al., 2020). En los resultados se ha podido comprobar lo siguiente:

1. Se ha reducido el consumo de alimentos altos en azúcares libres, sodio y grasas saturadas dentro del año siguiente a la implementación de las medidas, como consecuencia del cambio en la percepción de los consumidores.

2. Después de implementadas las medidas, es difícil que el consumidor oriente sus decisiones teniendo en cuenta la información del etiquetado, pues más del 60% de los alimentos lleva este tipo de advertencias y estas resultan confusas a los efectos de comparar un producto sustituto (Universidad de Chile, 2019).

Esta realidad pareciera demostrar que los objetivos principales de las medidas implementadas en materia de etiquetado no siguen profundizándose ni alcanzándose a largo plazo.

En Ecuador el caso es similar. Allí se implementó un sistema de “semáforo nutricional” sin obtener los resultados esperados en la disminución del consumo de bebidas azucaradas. Sin embargo, se redujo la cantidad de azúcar incorporada en las bebidas al límite permitido (Montes, 2019). En consecuencia, las medidas generaron un efecto diferente al esperado, puesto que, aunque no se desincentivó el consumo de bebidas gaseosas en la población por vía de una mayor información ni se modificaron sustancialmente indicadores de obesidad o malnutrición en la población, los alimentos fueron adaptados con el fin de ser puestos en circulación sin restricciones.

En Argentina se han basado en evidencias similares para sustentar el Proyecto de Etiquetado de Alimentos que actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados para su última aprobación.²⁸ Al igual que los demás casos latinoamericana-

28 Cámara de Diputados de la Nación Argentina. *Proyecto de Ley de Etiquetado Frontal y Pub-*

nos, este Proyecto plantea la inclusión de sellos octagonales de advertencia para alimentos que tengan un “exceso de grasa, azúcares, sodio y grasas saturadas”. También, el proyecto prohíbe que los alimentos y bebidas que contengan algún sello de advertencia incorporen logos o frases con el aval de sociedades científicas o asociaciones civiles, al igual que animaciones, personajes infantiles, celebridades y deportistas, entre otros.²⁹

Si bien para el caso argentino todavía no existe información sobre los posibles efectos de estas regulaciones, de la perspectiva comparada es necesario recalcar la importancia de implementar modelos eficientes de etiquetado frontal de alimentos, especialmente respecto a: (i) las dificultades que enfrentan los consumidores en entender la información nutricional de los alimentos; y (ii) el incremento de ENT en la población a nivel global. Sin embargo, puede concluirse que no es necesario que el etiquetado descalifique los alimentos que exceden límites de ingredientes que pueden llegar a ser perjudiciales para la salud, sino que, lo principal, es informar adecuadamente al consumidor en el contexto del balance nutricional. El uso indiscriminado de símbolos, contrario a las buenas intenciones de la regulación, puede dificultar la interpretación de los consumidores y no lograr los objetivos esperados (Andrews, Burton y Kees, 2011).

4. Posibles efectos de las medidas de etiquetado y empaque sobre el titular marcario

En relación con las propuestas que han surgido en materia de etiquetado y empaque, a continuación se presentan algunas consideraciones en relación con el titular marcario y sus derechos.

4.1. Criterios que deben guiar las restricciones al uso de la marca

El uso de la marca se encuentra ligado con la forma en que esta ingresa al tráfico comercial y cumple con sus fines de identificación de productos y servicios. Sin embargo, las marcas también cumplen una función social que trasciende aquellos fines, en principio, económicos. Por lo tanto, es importante identificar qué parámetros deben ser utilizados para implementar eventuales restricciones marcarias y que efectivamente beneficien a los consumidores.

Varios referentes en materia de derecho marcario, como la International Tra-

licidad de los Alimentos y Bebidas Destinados al Consumo Humano.

29 Información actualizada al mes de noviembre de 2020.

demark Association (INTA) (2015), han establecido que las medidas restrictivas en materia de marcas deben tener en cuenta criterios de: (i) razonabilidad, en la medida en que se compruebe que las restricciones son viables e idóneas para la consecución de un fin deseado en la sociedad; y (ii) proporcionalidad, en cuanto a que no se afecte el núcleo esencial del derecho de propiedad sobre la marca, es decir, la facultad de disponer de ella sin que pierda sus funciones económicas, por ejemplo, en el entendido de que los signos de la marca dejen de ser distintivos. De no tenerse en cuenta los criterios anteriores, las medidas resultarían lesivas para el titular marcario, y por esa vía podría afectarse la competitividad de las empresas en el mercado y la calidad de los productos y servicios puestos en circulación, entre otras consecuencias negativas.

Particularmente sobre los criterios que deben guiar las restricciones marcarias al momento de expedir leyes en materias de nutrición y salud pública, es necesario referirse al artículo 8, inciso primero, de los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC):

8. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo. (Organización Mundial del Comercio, 1994)³⁰

A grandes rasgos, este artículo reconoce el derecho de los países miembros a adoptar medidas legislativas por motivos de salud pública, posiblemente limitando el uso de las marcas u otros derechos de propiedad intelectual, pero siempre actuando dentro del marco de lo dispuesto en el Acuerdo. Es decir, garantizando los derechos legítimos de los titulares marcarios, contemplados en el artículo 16 del Acuerdo, al igual que protegiendo las características inherentes de las marcas que se encuentran descritas en el artículo 15 del Acuerdo.

4.2. *Feel-good legislations*: posibles escenarios de restricciones injustificadas al uso de la marca

El concepto de *feel-good legislations* permite explicar esa inclinación natural de las regulaciones que pretenden “aliviar” o “hacer sentir bien” al sector mayoritario de la sociedad respecto a un problema en específico, pues hacen quedar bien

30 Subrayado agregado.

al legislador, sin contemplar técnica y ordenadamente los efectos negativos que estas medidas pueden generar en la sociedad (Hamilton, 2000). Algunos de los ejemplos señalados son casos insignia de *feel-good legislations*, como los sellos de alerta en alimentos altos en azúcares o la prohibición en el uso de caricaturas y personajes en el empaque de productos. Estas medidas hacen “sentir bien” al consumidor, pues se basan en la idea abstracta de preservar la salud pública o proteger a los menores de edad, pero en realidad limitan irrazonablemente los derechos de propiedad industrial y no generan los efectos deseados sobre los consumidores.

Ahora bien, evaluar el entorno en el que se pretenden aplicar las restricciones marcarias permitirá determinar si estas son razonables y proporcionales o no para la consecución de los fines esperados. Dicho de otra forma, factores como el precio de los productos, el nivel educativo de los consumidores o la disponibilidad de los bienes y servicios pueden desempeñar un rol determinante en el entorno de una medida que pretenda, por ejemplo, modificar las preferencias de los consumidores.

Así, existen múltiples ejemplos de las denominadas *feel-good legislations*. Casos en los que se imponen importantes restricciones marcarias a un sector de la industria y que, siendo avaladas por un grupo considerable de la sociedad, no han generado los efectos propuestos.

4.2.1. El *plain packaging* y sus efectos

El denominado *plain packaging*, en el concepto de Cifuentes Castro (2015), hace referencia a los empaques genéricos o estandarizados que “materializan las restricciones legalmente impuestas a la apariencia externa de las envolturas de ciertos productos dispuestos para la venta” (p. 4). Actualmente, estas medidas se asocian casi de forma automática con los productos del tabaco, pues este ha sido el sector de la industria que ha tenido que incorporarlo en su presentación comercial en algunas jurisdicciones (Cifuentes Castro, 2015).

El ejemplo paradigmático de estas medidas es el caso australiano, en el que los empaques de productos de tabaco únicamente podían llevar impresas sus marcas en un tamaño uniforme, un tipo caligráfico determinado y una ubicación específica en el paquete. Esto, por supuesto, limitaba por completo la utilización de marcas figurativas y mixtas, las cuales combinan elementos nominativos y elementos gráficos. Esta restricción es un claro ejemplo de limitaciones marcarias excesivas que atentan seriamente contra los derechos de propiedad industrial, protegidos por la mayoría de Estados de tradición liberal (Cifuentes Castro, 2015; Freeman, Chapman y Rimmer, 2008).

La finalidad del *plain packaging* consiste en reducir el atractivo de los empaques de los productos y así, particularmente para el caso del tabaco en Australia, disminuir el consumo de cigarrillo. En la evidencia recolectada en los años siguientes a la implementación de las medidas, se comprobó la disminución en el atractivo de los empaques de cigarrillos (Wakefield et al., 2014; White, Williams y Wakefield, 2015) sin que esto influyera en la disminución del consumo de tabaco (Australian Government Department of Health, 2018; Greenhalgh, Bayly y Winstanley, 2019). Por otro lado, se comprobó el aumento en la compraventa ilícita de cigarrillos en los años siguientes a la implementación de la medida (KPMG, 2016).

Las autoridades australianas no han podido determinar cuáles han sido las razones de fracaso de las políticas en cuanto a la reducción de las tasas de consumo de tabaco. Sin embargo, puede concluirse que la falta de un conocimiento exhaustivo sobre el entorno en el cual una medida pretende ser implementada hace que no se generen los efectos esperados, como ocurrió precisamente en Australia con el objetivo de desestimular el consumo de tabaco.

De acuerdo con lo anterior, puede determinarse que medidas como la del *plain packaging* fijan unos parámetros que no resultan adecuados para proteger a los consumidores (KPMG, 2016) y, a su vez, atentan contra la facultad distintiva de la marca, impidiendo diferenciar completa y fácilmente productos sustitutos en el mercado. Por otra parte, pareciera que estas medidas atentarán contra la función económica de la marca en su *goodwill*, debido a que los productos no logran reconocerse y posicionarse preferentemente en el mercado (International Trademark Association, 2015).

Por tanto, se considera importante que las recientes propuestas en materia de alimentos no adopten medidas extremas que limiten indiscriminadamente los derechos de los titulares marcarios, pues estas pueden resultar abusivas o desproporcionadas y no generar los efectos buscados.

4.3. Implicaciones económicas de restricciones marcarias injustificadas

De acuerdo con los escenarios anteriormente presentados, es claro que muchas de las medidas adoptadas en el etiquetado de productos destinados al consumo humano no han surtido los resultados esperados. Por el contrario, el trámite de implementación ha llevado en distintos escenarios a limitar injustificadamente los derechos de propiedad industrial de los empresarios, lo cual implica inevitablemente la afectación, en distintas formas, sobre sus derechos, los derechos de los consumidores y el mercado en general.

Por otra parte, las restricciones excesivas en los derechos marcarios no solo tienen implicaciones para el empresario, sino que también pueden afectar profundamente la cadena de valor en el mercado. Lo anterior, en la medida en que la función social de la marca permite que el consumidor confíe en la calidad de ciertos productos y en el servicio de los empresarios, pudiendo distinguir y premiar a los mejores productos sobre otros de la misma especie. Por lo tanto, en un modelo de economía social de mercado, donde la competencia es esencial para el consumidor, las marcas juegan un rol fundamental en las decisiones de los consumidores. En efecto, si no hay protecciones y garantías suficientes para las empresas y sus activos intangibles, es el mercado en general el que puede sufrir consecuencias y pérdidas considerables.

Dentro de los efectos económicos más relevantes de la estandarización de etiquetados también se encuentra el grave detrimento al mercado en materia de libre competencia. Por ejemplo, la estandarización de los etiquetados puede: (i) imponer barreras de acceso al mercado de nuevos participantes, en la medida en que resulta más costoso para nuevos competidores cumplir con las regulaciones y, simultáneamente, generar fidelización de la clientela; (ii) generar incentivos perversos a competir exclusivamente sobre la base de los precios ofertados, porque las empresas ya no pueden utilizar libremente recursos creativos para posicionar y diferenciar su marca de otras; (iii) fomentar conductas anticompetitivas exclusorias, eliminando competidores menos eficientes que no puedan reducir sus precios como única forma de competir, generando a la larga una menor variedad de productos; y (iv) en general, debilitar la sana competencia en el mercado, generando un caldo de cultivo idóneo para la creación de carteles y demás conductas anticompetitivas.

En este orden de ideas, si bien las propuestas regulatorias pueden tener como punto de partida los modelos implementados en otras partes del mundo, resulta fundamental que se ajusten también al contexto del país en el que pretenden ser aplicadas, evaluando estrictamente la proporcionalidad de la medida frente a sus potenciales efectos nocivos. Ninguna propuesta funciona de manera abstracta, y presumir lo contrario podría implicar un alto grado de inseguridad jurídica.

4.4. Problemas en la implementación de restricciones marcarias para el entorno colombiano

Todas las recientes propuestas en materia de etiquetado de alimentos han partido de un importante supuesto: que los productos *preevasados* y *etiquetados* son aquellos que determinan las condiciones indeseables de salud en la dieta de la población colombiana. Hasta ahora, las regulaciones han exceptuado la obligación

de informar los contenidos y de poner sellos a los productos vendidos a granel (por ejemplo, a las ventas ambulantes y a los envasados en punto de venta *in situ*). Sobre el tema cabe preguntarse, si el interés es proteger la salud pública, ¿por qué no se obliga a etiquetar los productos vendidos a granel o los envasados en puntos de venta? ¿Cuál es la diferencia entre ese producto y el producto que tiene marca?

Las mismas preguntas fueron elevadas por el Comité de Competencia de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (2019) ante las propuestas mexicanas en el etiquetado de alimentos, frente a lo cual se dijo:

Si de efectos perjudiciales se trata, no habría diferencia entre un producto que tiene marca con uno que no la tiene. Peor aún, el producto que tiene marca generalmente ha pasado por unos controles regulatorios estrictos a los que no está sujeto el que no lleva signo distintivo. Es decir, la marca no es la causante del alegado efecto perjudicial, pero los productos marcados con un signo distintivo, resultan castigados con esta normativa.

Este asunto da cabida a un importante análisis del *entorno* de consumo del colombiano promedio, pues las medidas únicamente resultarán efectivas en la medida en que desestimulen el consumo excesivo de alimentos altos en azúcares, sodio y grasas saturadas, con independencia de su forma de presentación en el comercio. De nada servirá imponer cargas sobre alimentos preenvasados y marcados, que son comercializados en el tráfico económico regular, cuando existen amplios sectores económicos informales que también capturan las preferencias de consumo de los colombianos.

De hecho, un estudio realizado por la empresa McCann World Group (2012) determinó que la comida callejera es un hábito corriente para más del 56% de los colombianos, y más del 20% consume este tipo de alimentos al menos una vez a la semana. Algunos de los alimentos más populares para el consumo en Bogotá, Medellín y Cali, según indica el estudio, son harinas y carnes fritas, como es el caso de las empanadas, arepas de huevo o fritangas, entre otros alimentos. No obstante, la producción y expendio de este tipo de alimentos no suele ajustarse a las regulaciones en materia sanitaria, mucho menos en cuanto a la declaración de las propiedades nutricionales de los alimentos, pues son establecimientos fundamentalmente dedicados al comercio informal (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2010).

Es claro que el consumo excesivo de este tipo de alimentos –vendidos a granel o en puntos de venta– también puede engendrar efectos perjudiciales en la salud de los colombianos, pues hacen parte de la dieta regular de muchos colombianos.

Sin embargo, se aplican condiciones de restricción y comercialización a ciertos alimentos solo por el hecho de venderse empacados y marcados y no porque esos productos sean los que determinen las consecuencias indeseables de salud. Esta conducta normativa lo que patrocina es la continuidad y profundización de la informalidad, pues existe un desincentivo para cumplir disposiciones sanitarias y regulatorias para esas múltiples ofertas en el comercio, ya que les resulta más benéfico el escenario de irregularidad, más laxo y permisivo.

Es apenas razonable que el Estado colombiano desee establecer medidas que tengan como propósito el proteger la salud de su población. No obstante, la imposición de este tipo de medidas debe tomar en consideración el contexto de consumo colombiano y no debe restringir derechos ni dificultar el uso de las marcas cuando es claro que: (i) las preferencias de consumo no solo se limitan a productos envasados y etiquetados; y (ii) no existe evidencia suficiente que demuestre que tales restricciones cumplen con sus efectos deseados, como se señaló en apartados anteriores.

5. Conclusiones

El propósito de este trabajo ha sido plantear algunos de los puntos de debate que se estiman más relevantes en torno a las propuestas de etiquetado de alimentos en Colombia, más allá de profundos análisis jurídicos sobre las violaciones de normas de estirpe constitucional y de diversos tratados internacionales que ya juiciosos tratadistas han ido estructurando. No pretende ser exhaustivo ni mucho menos concluyente, sino contribuir con una reflexión contemporánea de algunos aspectos del derecho de la propiedad industrial y las restricciones al uso de las marcas que podrían estar presentes en Colombia en el futuro.

En palabras de Cifuentes Castro (2015), la conveniencia pública que se ha invocado para justificar las restricciones en el uso de marcas ha cimentado un fuerte precedente en contra de los titulares de derechos de propiedad industrial que podría replicarse próximamente. Por ello, particularmente respecto al etiquetado de alimentos en Colombia, resultan pertinentes algunas observaciones finales.

Lo primero es que, con base en la evidencia recolectada en otros países latinoamericanos, estas medidas no han llegado a surtir los efectos deseados sobre los consumidores. En muchos casos, se debe a una pobre evaluación del entorno y de las preferencias de los consumidores, pero, a la larga, son medidas que resultan ineficaces para: (i) generar mejores flujos de información sobre los perfiles nutricionales de los alimentos; y (ii) desincentivar sostenidamente el consumo de alimentos excesivos en azúcares libres, grasas saturadas y sodio.

Se requiere la articulación de un sistema científicamente soportado, con respecto a los niveles excesivos de consumo de azúcares, sodio, grasas trans y grasas saturadas que no incida sobre la órbita privada de decisión del consumidor y logre informar, de manera clara y comprensible, los perfiles nutricionales de los alimentos (Mora et al., 2019).

Lo segundo es que también existe la necesidad de evaluar, comprensivamente, la forma en la que se producen y comercializan alimentos de alto contenido calórico en Colombia. Las limitaciones impuestas a las marcas pueden resultar de muy fácil aplicación, pero son restricciones muy cuestionables desde el punto de vista equitativo. Esto, debido a que, como resulta sumamente común, se imponen cargas excesivas e injustificadas sobre aquellos que pertenecen al sector formal, mientras que no se procuran casi limitaciones al mismo tipo de alimentos en otros sectores informales que también agrupan las preferencias de consumo.

Finalmente, cabe decir que las discusiones en torno al etiquetado de alimentos en Colombia no giran en torno a si una dieta excesivamente alta en azúcares añadidos, grasas saturadas o sodio es perjudicial para la salud, porque los distintos sectores de la sociedad consienten en la importancia de evitar malos hábitos alimenticios. El gran cuestionamiento radica sobre cómo el Estado puede enfocar, de manera efectiva y en colaboración con distintos grupos de la sociedad, regulaciones mejor orientadas a proveer a los consumidores de mayor información sobre los efectos dañinos de este tipo de dietas.

Como es apenas natural, las etiquetas nutricionales no pueden ser el único mecanismo para educar a los consumidores sobre todo lo que necesitan saber en cuanto a nutrición. Si realmente se busca reducir los índices de obesidad y la continuada existencia de ENT en la población, resulta necesario generar estructuras encaminadas a una mejor educación nutricional inculcada desde temprana edad, que permitan a los miembros de una sociedad tomar decisiones más informadas sobre sus hábitos alimenticios y su estilo de vida. Se hace necesario generar incentivos para el consumo responsable, dosificado y medido de productos alimenticios de alto contenido calórico, no restricciones y advertencias que desacrediten categóricamente este tipo de alimentos como “dañinos” o “poco saludables”.

Y, más importante aún, existe la necesidad de plantear discusiones robustas sobre si existen alternativas de etiquetado que puedan ser incluso más efectivas en sus propósitos, pero que resulten menos lesivas para los derechos de los titulares marcarios y de los mismos consumidores.

Bibliografía

- Andrews, J. C., Burton, S. y Kees, J. (2011) Is simpler always better? Consumer evaluations of front of-package nutrition symbols. *Journal of Public Policy & Marketing*, (30), pp. 175-190. https://epublications.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1144&context=market_fac.
- Arbouin-Gómez, F. Contreras-Jaramillo, J. C. y Uribe-Piedrahita, C. A. (2019). La aplicación de la función social de la propiedad intelectual a través del abuso del derecho: un análisis necesario para el sistema de derecho civil. *Revista Vniversitas*, (139), pp. 4-9. <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vnijuri/article/view/27248>.
- Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual. (2019). *Comentarios al anteproyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-051 referente a condiciones de etiquetado a productos preenvasados*. Comité de Competencia.
- Australian Government Department of Health. (2018). *Smoking prevalence rates*. <https://www1.health.gov.au/internet/publications/publishing.nsf/Content/tobacco-control-toc-smoking-rates>.
- Benavides, J. (2018). *Restricción al Derecho de Uso de las Marcas en el Marco del Convenio de París y los Acuerdos ADPIC*. (Tesis de Maestría en Derecho Empresarial). Pontificia Universidad Javeriana, Santiago de Cali. http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/10434/Restriccion_derecho_uso.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Cifuentes Castro, A. F. (2015). *Plain Packaging*: Controversias alrededor de las restricciones al uso de marcas registradas vinculadas a los productos del tabaco. *Revista de Derecho Privado*, (53), pp. 4-25. https://derechoprivado.uniandes.edu.co/components/com_revista/archivos/derechoprivado/pri558.pdf.
- Freeman, B., Chapman, S. y Rimmer, M. (2008). The case for the plain packaging of tobacco products. *Addiction*, (103), pp. 580-590. <https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2008.02145.x>.
- Federación Nacional de Comerciantes. (2019). *Ley de etiquetado descalifica productos alimenticios y no informa responsablemente al consumidor*. <http://www.fenalco.com.co/bienvenidos/ley-de-etiquetado-descalifica-productos-alimenticios-y-no-informa-responsablemente-al>.
- Greenhalgh, E. M., Bayly, M. y Winstanley, M. H. (2019). *Prevalence of smoking-adults. Tobacco in Australia: Facts and issues*. Melbourne: Cancer Council Victoria. <http://www.tobaccoinaustralia.org.au/chapter-1-prevalence/1-3-prevalence-of-smoking-adults>.
- Hamilton, M. (2000). The High Cost of Look-Good, Feel-Good Legislation. *CNN.com*. <http://edition.cnn.com/2000/LAW/07/columns/fl.hamilton.ada.07.26/>.
- Iglesias, C. (2010). *Marcas. Su función social*. Instituto de la Propiedad Intelectual de Buenos Aires. <http://ipiba.org/marcas-su-funcion-social/>.
- International Trademark Association. (2015). *Brief of Amicus Curiae. Australia - Measures concerning trademarks and other plain packaging requirements applicable to tobacco products and packaging*. Nueva Delhi. <https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/amicus-briefs/INTAWTOPlainPackagingAmicusBriefApril2015.pdf>.
- Instituto Nacional de Salud. (2019). *Estudio realizado el Grupo de Nutrición del INS encontró los principales factores que utilizan los colombianos para comprar alimentos*. Bogotá. <https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Estudio-realizado-por-el-Grupo-de-Nutrici%C3%B3n-del-INS-encontr%C3%B3-los-principales-factores-que-utilizan-los-colombianos-para-com.aspx>.
- KPMG. (2016). *Illicit tobacco in Australia. 2015 Full year report*. Londres. <https://home.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/04/australia-illicit-tobacco-2015.pdf>.

- Lizarazu Montoya, R. (2014). *Manual de propiedad industrial*. Bogotá: Legis.
- McCann World Group. (2012). *Truth About Street: Latin America & The Caribbean*. <https://www.lbbonline.com/news/mccann-worldgroup-unveils-truth-about-street>.
- Ministerio de Salud. (2017). *Informe de evaluación de la implementación de la ley sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad*. <https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/05/Informe-Implementaci%C3%B3n-Ley-20606-febrero-18-1.pdf>.
- Ministerio de Salud. (2018). *Informe de evaluación de la implementación de la ley sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad*. <https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2019/12/d-etiquetado-chile-estudio-ley-d-alimentos-2019-07.pdf>.
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2020). *Colombia tendrá etiquetado nutricional en los alimentos envasados*. <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-tendra-etiquetado-nutricional-en-los-alimentos-ensados.aspx>.
- Montes, C. (2019) El etiquetado debe ser una herramienta de información y no de alarma. *Revista IALIMENTOS*. <https://www.revistaialimentos.com/ediciones/ed-82-bio-koko-concristales-a-la-conquista-de-latinoamerica/el-etiquetado-debe-ser-una-herramienta-de-informacion-y-no-de-alarma-andi/>.
- Mora, M., Gómez, L., Jalabe, W., Smith, L. y Popkin, B. (2019). ¿Por qué es prioritario implementar un adecuado etiquetado frontal en productos comestibles en Colombia? Convenio N° 5103721 Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de Carolina del Norte. <https://medicina.javeriana.edu.co/documents/3185897/0/Etiquetado.pdf/8a8bc91d-413a-4eb6-881d-fc1fc2a17a3>.
- Organización Mundial de la Salud. (2020). *Obesidad y sobrepeso*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>.
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (2010). *El sector informal alimentario en las ciudades de Medellín, Manizales y Soacha en Colombia*. <http://www.fao.org/3/a-as342s.pdf>.
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Organización Panamericana de la Salud, Programa Mundial de Alimentos y UNICEF. (2018). *Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2018*. Santiago. <http://www.fao.org/3/CA2127ES/ca2127es.pdf>.
- Peñaherrera, V., Carpio, C., Sandoval, L., Sánchez, M., Cabrera, T., Guerrero, P. y Borja, I. (2018). Efecto del etiquetado semáforo en el contenido nutricional y el consumo de bebidas gaseosas en Ecuador. *Revista Panamericana de Salud Pública*, (48). <https://doi.org/10.26633/RPSP.2018.177>.
- Revista Semana. (21 de junio de 2019). *“La ley de comida chatarra no ha muerto”*: Red PaPaz. <https://www.semana.com/educacion/articulo/proyecto-que-restringia-la-comida-chatarra-a-ninos--se-hundio-en-el-congreso/620400/>.
- Smith Taillie, L., Reyes, M., Colchero, M. A., Popkin, B. y Corvalán, C. (2020). An evaluation of Chile’s Law of Food Labeling and Advertising on sugar-sweetened beverage purchases from 2015 to 2017: A before-and-after study. *PLOS Medicine*, (2). <https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003015>.
- The Food and Drink Federation. (2009) *The facts: science behind Guideline Daily Amounts*. http://www.fdf.org.uk/publicgeneral/gdas_science_Jul09.pdf.
- Universidad de Chile. (2019). *Cambio en la composición de productos y en los hábitos de compra: los*

efectos de la Ley de Etiquetado. <https://www.uchile.cl/noticias/154960/cambio-en-la-composicion-de-productos-y-en-los-habitos-de-compra>.

- Wakefield, M., Coomber, K., Zacher, M., Durkin, S., Brennan, E. y Scollo, M. (2014). Australian adult smokers' responses to plain packaging with larger graphic health warnings 1 year after implementation: results from a national cross-sectional tracking survey. *Tobacco Control*, (24). https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/24/Suppl_2/ii17.full.pdf.
- White, V., Williams, T. y Wakefield, M. (2015). Has the introduction of plain packaging with larger graphic health warnings changed adolescents' perceptions of cigarette packs and brands? *Tobacco Control*, (24). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4401345/>.

Legislación citada

Colombia

- Congreso de la República de Colombia. *Gaceta del Congreso N° 1052/2017*. http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2017/gaceta_1052.pdf.
- Congreso de la República de Colombia. *Gaceta del Congreso N° 334/2017*. http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2018/gaceta_334.pdf.
- Congreso de la República de Colombia. *Gaceta del Congreso N° 760/2019*. <https://www.camara.gov.co/entornos-alimentarios>.
- Congreso de la República de Colombia. *Gaceta del Congreso N° 883/2018*. http://www.secretariassenado.gov.co/legibus/legibus/gacetas/2018/GC_0883_2018.pdf
- Congreso de la República de Colombia. Ley 1480 de 2011. *Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones*.
- Congreso de la República de Colombia. *Ponencia del primer debate del Proyecto de ley 214/2018 y conceptos de la ANDI, el INVIMA y demás intervinientes*. <https://www.camara.gov.co/control-de-la-obesidad>.
- Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 333 de 2011. *Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos envasados para consumo humano*.
- Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 3803 de 2018. *Por la cual se establecen las Recomendaciones de Ingesta de Energía y Nutrientes - RIEN para la población colombiana y se dictan otras disposiciones*.
- Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 5109 de 2005. *Por el cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano*.

Chile

- Congreso Nacional de Chile. Ley 20006 de 2016. *Sobre composición nutricional de alimentos y su publicidad*. <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1041570>.

México

- Congreso de la Unión. Modificación a norma NOM 051. *Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria*. https://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/NOM_051.pdf.

Argentina

Cámara de Diputados de la Nación Argentina. *Proyecto de Ley de Etiquetado Frontal y Publicidad de los Alimentos y Bebidas Destinados al Consumo Humano*. Expediente 7072-D-2018. <https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=7072-D-2018>.

Internacional

Decisión 486 de la Comunidad Andina (2000). Régimen común sobre Propiedad Industrial. Lima, Perú. <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>.

Organización Mundial del Comercio (1994). *Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio*. https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf.

Unión Europea. (1988). *Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas*. http://www.uaipit.com/uploads/legislacion/files/1366630880_Primer_Directiva_89_104_CEE_del_Consejo_de_21_de_diciembre_de_1988.pdf.

Jurisprudencia citada

Colombia. Corte Constitucional. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia del 5 de mayo de 1994. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz (Sentencia C-221/94). <https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1994/C-221-94.htm>.

Colombia. Corte Constitucional. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia del 18 de agosto de 1999. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz (Sentencia C-595/99). <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C-595-99.htm>.

Colombia. Corte Constitucional. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia del 25 de marzo de 2003. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Londoño (Sentencia C-252/2003). <https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2003/C-252-03.htm>.

Colombia. Corte Constitucional. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia del 8 de septiembre de 2015. Magistrada Ponente: Gloria Estella Ortiz Delgado. (Sentencia C-583/2015). <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/c-583-15.htm>.

Colombia. Corte Constitucional. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia del 6 de junio de 2019. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera (Sentencia C-253/2019). <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-253-19.htm>.

Compendio de Jurisprudencia de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio. https://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/compendio/Proteccion.pdf.

Estudio del marco jurídico que rige la solución alternativa de conflictos entre marcas y nombres de dominio .MX

* * * *

Vanessa Chávez Zárate

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

vanessa.ch.lex@gmail.com

Recibido: 31 de octubre de 2020

Aceptado: 26 de noviembre de 2020

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo analizar, describir y comparar el marco legal de la solución alternativa de conflictos entre marcas y nombres de dominio .MX, que está sujeto a una serie de normas administrativas de carácter internacional, de manera que se conozcan, entiendan, y diferencien las normas jurídicas existentes y, a su vez, promover la defensa de los derechos marcarios ante el abuso por el registro y uso de nombres de dominio en México.

El artículo se ha dividido en dos partes: una sustantiva y otra adjetiva. La primera, se basa en la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio y su variante, la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX, para la solución de conflictos por nombres de dominio en la vía administrativa alternativa o extrajurisdiccional, a través de los métodos alternativos de solución de conflictos o controversias en materia de propiedad intelectual, que son aplicados por los proveedores de servicios de solución de conflictos, los cuales son acreditados por la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN, por sus siglas en inglés). La segunda parte, la adjetiva, está conformada por las normas administrativas procedimentales, que se aplican en el caso de conflictos por dominios .MX y marcas, esto es, una serie de reglamentos que establecen el procedimiento que se basa en las políticas señaladas, el reglamento del proveedor y el reglamento del mecanismo alternativo utilizado en la solución a estos conflictos, la decisión de experto.

El estudio de las normas legales, que se aplican en el caso mexicano por dominios .MX, es relevante para ampliar su conocimiento, compartir su contenido y establecer recomendaciones para la defensa de los derechos marcarios en la vía alternativa.

Palabras clave: ciberocupación, decisión de experto, derechos conferidos, MASC, .MX, propiedad industrial, proveedor.

Study of the Legal Framework Governing the Alternative Solution of Conflicts Between Trademarks and Domain Names .MX

Abstract

The objective of this article is to analyze, describe and compare the legal framework for alternative dispute resolution between trademarks and .MX domain names, which is subject to a series of international administrative rules, so that they are known, understood, and differentiate the existing legal norms, and at the same time promote the defense of trademark rights against abuse due to the registration and use of domain names in Mexico.

The article has been divided in two parts: a substantive part and an adjective part. The first part, the substantive law, is based on the application of the Uniform Dispute Resolution Policy regarding domain names and its variant, the Dispute Resolution Policy regarding domain names for .MX, for conflict resolution by domain names in the alternative or extra jurisdictional administrative route, through alternative methods of conflict resolution or controversies in intellectual property matters, which are applied by the conflict resolution the service providers that are accredited by the Internet Corporation to the Assigned Names and Numbers (ICANN). The second part, the adjective law, is made up of the procedural administrative rules, which are applied in the case of conflicts over .MX domains and trademarks, this is a series of regulations that establish the procedure that is based on the indicated policies, the regulation of the provider and the regulation of the alternative mechanism used in the solution to these conflicts, the Expert decision. The study of the legal norms, which are applied in the Mexican case by .MX domains, is relevant, to expand their knowledge, share their content and establish recommendations for the defense of trademark rights in the alternative route.

Key words: cybersquatting, expert decision, rights conferred, ADR, .MX, industrial property, provider.

Estudo do quadro jurídico para a solução alternativa de conflitos entre marcas registradas e nomes de domínio .MX

Resumo

O objetivo deste artigo é analisar, descrever e comparar o quadro jurídico para a resolução alternativa de litígios entre marcas e nomes de domínio .MX, que está sujeito a uma série de normas administrativas internacionais, para que sejam conhecidos, entendidos, e diferenciar as normas legais existentes, e por sua vez, promover a defesa dos direitos de marca contra abusos decorrentes do registro e uso de nomes de domínio no México.

O artigo foi dividido em duas partes: um substantivo e um adjetivo. A primeira parte, a substantiva, baseia-se na aplicação da Política Uniforme de Resolução de Disputas sobre nomes de domínio e sua variante, a Política de Resolução de Disputas sobre nomes de domínio para .MX, para resolução de conflitos. por nomes de domínio na via administrativa alternativa ou extrajudicial, por meio de métodos alternativos de resolução de conflitos ou controvérsias em questões de propriedade intelectual, que são aplicados pelos provedores de serviços de resolução de conflitos

que são credenciados pela Internet Corporation para nomes e números atribuídos (ICANN). A segunda parte, o adjetivo, é constituída pelas normas processuais administrativas, que se aplicam no caso de conflitos sobre domínios .MX e marcas, trata-se de um conjunto de normas que estabelecem o procedimento que se baseia nas políticas indicadas, o regulamento do provedor e a regulamentação do mecanismo alternativo utilizado na solução desses conflitos, a perícia.

É relevante o estudo das normas jurídicas aplicadas no caso mexicano pelos domínios .MX, para ampliar seu conhecimento, compartilhar seu conteúdo e estabelecer recomendações para a defesa de direitos de marca na rota alternativa.

Palavras chave: ocupação cibernética, decisão de especialista, direitos conferidos, métodos alternativos de resolução de disputas, .MX, propriedade industrial, provedor.

1. Introducción

Este artículo contribuye a mostrar las ventajas y diferencias del marco jurídico de solución alternativa de conflictos por nombres de dominio .MX, y brinda recomendaciones al lector, especialmente a los titulares de marcas, para que conozcan las particularidades de las normas legales y defiendan sus derechos en la vía alternativa, ya que, en algunos casos, los titulares se encuentran en desventaja frente a los ciberocupas, no solo porque tienen más carga probatoria, sino también porque los ciberocupas tienen mayor experiencia en la vulneración de derechos de terceros.

Hace aproximadamente 20 años, producto de la cooperación, debates y acuerdos relacionados con la propiedad intelectual en un sentido amplio, surgió la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP, por sus siglas en inglés), elaborada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Corporación de Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN, por sus siglas en inglés), apoyado por oficinas regionales de propiedad intelectual en distintos países.

La UDRP es un acuerdo internacional que se utiliza como marco para solucionar conflictos entre marcas y nombres de dominio, a nivel mundial, por los proveedores de servicios de resolución de disputas o controversias, acreditados por ICANN, quienes llevan a cabo el procedimiento de solución.

En relación con la UDRP, cada país puede adoptarla o adaptarla; en el caso mexicano, se adaptó la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP, por sus siglas en inglés), aplicada por el único proveedor autorizado, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, que resuelve los conflictos por ciberocupación –la demostración del uso y registro de mala fe de un nombre de dominio–, que crea colisión entre el sistema de nombres de dominio y el sistema marcarío.

En este artículo, se analiza, describe y compara lo más relevante y reciente del marco jurídico, tanto sustantivo como adjetivo, de la solución alternativa de conflictos o controversias por nombres .MX.

La parte sustantiva incluye el análisis de la UDRP –aplicada en distintos países de Hispanoamérica– en relación con la LDRP y las políticas generales de nombre de dominio .MX, que son emitidas por el registrador acreditado y aplicadas en México (Registry.MX), con la finalidad de establecer sus semejanzas, diferencias y recomendaciones de utilización para la solución alternativa de controversias por nombres de dominio, en los casos en los que se tiene un conflicto por derechos de propiedad intelectual por el uso de uno o varios nombres de dominio que infringen derechos marcarios u otros derechos; de esta manera, se podrá demostrar si para el caso mexicano resulta adecuada y positiva o inadecuada y negativa la aplicación de la LDRP para solucionar estos conflictos, misma que se relaciona con la reciente ley en vigor en México: la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

En la parte adjetiva, se encuentra analizado en detalle el procedimiento y las etapas que se siguen para la solución alternativa de conflictos por marcas y nombres de dominio .MX, plasmado en el reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX, el reglamento adicional del proveedor (el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI) y el Reglamento de Decisión de Experto. En México, y a nivel mundial, se utiliza la decisión de experto, denominación del mecanismo alternativo empleado para la solución de los conflictos por ciberocupación, desarrollado a través de un procedimiento uniforme que lleva a cabo el proveedor mencionado para la resolución de los conflictos y cuyo resultado es una decisión, la cual es ejecutada no por el proveedor, sino por la entidad registradora nacional.

2. Marco legal sustantivo

2.1. La Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio

La Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP, por sus siglas en inglés) es un instrumento que sirve de marco para la resolución de disputas o controversias por nombres de dominio, de carácter internacional, usado fuera del ámbito jurisdiccional, también llamado “extrajurisdiccional” o “alternativo”, según la OMPI, que busca combatir la ciberocupación, es decir, el registro y uso de nombres de dominio de mala fe para infringir derechos de terceros (Organización Mundial de la Propiedad Intelec-

tual, 2014), especialmente de titulares de marcas, dándole solución al conflicto siempre y cuando se demuestren en el procedimiento: la confusión con la marca, los intereses o derechos legítimos del demandante o la ausencia de estos en el titular del nombre de dominio y/o la mala fe del titular del nombre de dominio.

La UDRP data del año 1999, pero ha sido modificada a lo largo de los años. Esta fue recomendada por la OMPI como resultado de su primer y segundo proceso relativo a los nombres de dominio de internet, gracias al cual se creó la ICANN como una organización sin fines de lucro ocupada del Sistema de Nombres de Dominio, y se incluyó un procedimiento uniforme de resolución de disputas por nombres de dominio, en virtud de ser controversias dadas a nivel mundial (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, s.f.-d).

La UDRP es de alcance internacional y, por lo general, se aplica a todos los conflictos en los que están implicados nombres de dominio genéricos de nivel superior (gTLD, por sus siglas en inglés) (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, s.f.-e) y se aplica si en el país se ha adoptado la UDRP en relación con los nombres de dominio de nivel superior para código de país (ccTLD, por sus siglas en inglés) (Asamblea General de la OMPI, 2017, p. 6). Por excepción, no se aplica para solucionar conflictos por nombres de dominio en los países que adaptaron variaciones –pues es esa variación la que es aplicable– ni en los países que tienen su propia reglamentación.

La base de datos para ccTLD del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI permite obtener información sobre la aplicación de las políticas para la solución de controversias por nombres de dominio en todos los países, sin embargo, se han seleccionado solo los países en los que el idioma oficial es el español (principalmente del continente de América o Hispanoamérica). Por ello, a continuación se señala brevemente el marco normativo sustantivo en relación con la solución alternativa de conflictos por nombres de dominio en estos países.

Los países que están sujetos a la UDRP en virtud de que la adoptaron (o aceptaron) son: Ecuador .EC, Colombia .CO, Guatemala .GT, Panamá .PA, Puerto Rico .PR y Venezuela .VE, y los países que adaptaron (o modificaron) una variante de la UDRP para la solución alternativa de controversias por nombres de dominio aplicable en relación con su dominio ccTLD son: Bolivia .BO, Costa Rica .CR, España .ES, Honduras .HN, México .MX, República Dominicana .DO, Paraguay .PY y Perú, .PE (WIPO Arbitration and Mediation Center, 2019).

En Argentina .AR, Chile .CL, Cuba .CU, el Salvador .SV, Nicaragua .NI y Uruguay .UY, la base de datos para ccTLD¹ en algunos casos brinda informa-

1 Véase Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, *Base de Datos para ccTLD*. <https://>

ción, y en otros no, sobre la política o reglamentación aplicable para la solución de conflictos por nombres de dominio en estos países y en relación con su ccTLD. Sería sumamente práctico que se actualizara la información en esta base de datos, lo que haría más sencilla la identificación de las reglas aplicables en los diferentes países, sin embargo, el hecho de que no se señale en algunos casos la reglamentación aplicable no significa que no existan reglas para la solución de controversias por nombres de dominio, por ello, es necesario revisar la reglamentación de cada país que puede ser o no autónoma a las reglas establecidas en la UDRP o sus variantes.

La UDRP se aplica a las controversias que surgen entre el titular del nombre de dominio y cualquier otra parte distinta a la ICANN sobre el registro y uso del nombre de dominio en internet. Algunas cuestiones de los conflictos aplicables se desarrollan en el siguiente apartado a manera de comparación para evitar su repetición, ya que son casi iguales a los que dispone la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX.

El procedimiento obligatorio al que se debe sujetar el titular del nombre de dominio cuando existe una posible vulneración de derechos del titular de una marca es llevado a cabo por los proveedores de servicios de resolución de disputas por nombres de dominio, que están acreditados ante la ICANN, los cuales son elegidos por el demandante. Actualmente son:

Los Centros Árabe, Asiático y Canadiense todos de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio, el Tribunal de Arbitraje o Centro de Arbitraje Checo para Disputas de Internet, el Foro Nacional de Arbitraje (NAF) y el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. (Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, s.f.)

Para acceder a la solución del conflicto a través del procedimiento ante el proveedor de servicios, se deben pagar tasas al proveedor y honorarios al experto(s) que resuelve el conflicto, las cuales “son pagadas por el demandante, excepto cuando el titular del nombre de dominio contestó o decidió ampliar el panel de expertos de un miembro a tres, en este caso las tasas se reparten de manera equitativa entre las partes” (Corporación de Asignación de Nombres y Números en Internet, 2012, apartado 4.g).

El resultado del procedimiento puede constar en cancelar o en ceder el nombre de dominio en controversia, las dos consecuencias jurídicas por las que puede

optar el demandante en caso de una resolución favorable para él, que, a su vez, demuestra la ciberocupación de la marca. Pero este resultado no es ejecutado por el proveedor sino por la entidad registradora del nombre de dominio aplicable. Sin embargo, el nombre de dominio también puede ser cancelado, cedido o modificado no solo por “resolución del grupo de expertos en un procedimiento administrativo, sino por orden de un tribunal judicial o comité de arbitraje que exija esta medida” (Corporación de Asignación de Nombres y Números en Internet, 2012, apartado 3). Esta cuestión se sigue de forma idéntica en aquellos países que han adoptado o adaptado la UDRP.

Lo anterior es así debido a que una vez concluido el procedimiento y emitida la resolución de los expertos, antes de hacer efectiva la ejecución, se tienen 10 días para demostrar que se ha presentado una demanda ante un tribunal en relación con la decisión o resolución (Corporación de Asignación de Nombres y Números en Internet, 2012, apartado 4. k).

Al inicio y durante el procedimiento, la entidad registradora mantiene bloqueado el nombre de dominio para que el titular no pueda hacer modificaciones. Además, tiene prohibido cederlo a otro titular o transferirlo a otro registrador, incluso 15 días después de la conclusión del procedimiento (Corporación de Asignación de Nombres y Números en Internet, 2012, apartado 8).

En relación con las diferencias existentes entre la UDRP y la LDRP que inciden en la valoración de sus ventajas y desventajas se desarrollan en el siguiente apartado, y su contenido se detalla en la Tabla 1, en la cual es notorio, a primera vista, que la UDRP es más amplia que la LDRP y se parece mucho en forma, y aunque pareciera que contienen el procedimiento, estas no lo desarrollan. Por esta razón, todos los detalles del procedimiento contenido en el reglamento respectivo se analizarán en el apartado 3 de este artículo.

| Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio UDRP | Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX LDRP |
|---|---|
| 1. Objeto 2. Declaraciones 3. Cancelaciones, cesiones y modificaciones | |
| 4. Procedimiento administrativo obligatorio a. Conflictos aplicables b. Prueba del registro y uso de mala fe c. Cómo demostrar sus derechos y sus legítimos intereses sobre el nombre de dominio al responder a una demanda d. Selección de proveedor e. Incoación del procedimiento y nombramiento del jurado administrativo f. Consolidación (acumulación) g. Tasas y honorarios h. Participación del registrador en los procedimientos administrativos | 1. Procedimiento de solución de controversias a. Controversias aplicables b. Pruebas del registro o utilización de mala fe c. Derechos e intereses legítimos d. Inicio del procedimiento e. Transferencia de titularidad durante una controversia f. Tasas y honorarios g. Efectos h. Resoluciones i. Participación de Registry .MX en la solución de controversias j. Notificación y publicación k. Aviso |
| 5. Otros conflictos y litigios | |
| 6. Participación del registrador en los conflictos | |
| 7. Mantenimiento de la condición jurídica | |
| 8. Cesiones durante un conflicto a. Cesiones de un nombre de dominio a un nuevo titular b. Cambio de registradores | |
| 9. Modificaciones de la Política | 2. Modificaciones de la Política |
| | ANEXO A. Proveedor de servicios de solución de controversias |

Tabla 1. Índice comparativo del contenido de la UDRP y la LDRP. Fuente: elaboración propia a partir del contenido de la UDRP (Corporación de Asignación de Nombres y Números en Internet, 2012) y de la LDRP (<https://www.dominios.mx/politicas-generales-de-nombre-de-dominio-mx/>).

2.2. La Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX en relación con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

En México, la Política aplicable a las controversias por nombres de dominio .MX es la LDRP, ya que este país la adaptó como variante de la UDRP, por lo tanto, la LDRP es de circunscripción nacional, sin embargo, su aplicación no es llevada

a cabo por un organismo con residencia en México, sino internacionalmente a través del único proveedor de servicios de solución de controversias: el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Este proveedor, en caso de un procedimiento iniciado, informa el resultado de la resolución a la entidad registradora nacional, para que esta haga efectiva la ejecución.²

La entidad registradora nacional es Registry .MX que, a su vez, es una división de NIC México, centro encargado de la administración del dominio .MX. Registry.MX estipula que en el futuro se tiene la intención de seleccionar a otros proveedores, pero, a la fecha, aún no existen otros para México, salvo el proveedor mencionado.

Una ventaja y diferencia que tiene la UDRP frente a la LDRP es que el reclamante puede seleccionar otros proveedores de la lista que ha autorizado la ICANN, ya señalados con anterioridad, lo que no puede hacerse en virtud de la LDRP. Esto resulta idóneo cuando están implicadas marcas que están registradas o protegidas en varios países, lo que permite promover su protección ante el abuso de la marca como nombre de dominio en distintos países, de acuerdo al procedimiento uniforme contenido en la UDRP.

Por otro lado, una diferencia que tiene la LDRP frente a la UDRP es que se pueden alegar derechos no solo respecto a marcas, sino que también se amplía su protección a otros derechos registrados cuando entran en colisión con nombres de dominio .MX, como son avisos comerciales,³ denominaciones de origen⁴ y reservas de derechos al uso exclusivo.⁵

Cuando existe un conflicto por derechos de propiedad intelectual, el titular

2 “Ejecutar” significa que el registrador que ha recibido el resultado de la resolución desbloquea el nombre de dominio para hacerle modificaciones y transferirlo o cancelarlo, dependiendo del efecto deseado por el demandante y de si este obtuvo una resolución favorable.

3 En la doctrina, dentro de la clasificación de la propiedad industrial que se ha dividido en creaciones industriales y signos distintivos, son considerados signos distintivos, y están regulados en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Se trata de frases u oraciones que anuncian y distinguen la denominación de un establecimiento de los demás. Tienen una vigencia de 10 años renovables por el mismo período a partir de la fecha de su otorgamiento.

4 En la doctrina son consideradas signos distintivos. Se trata de un tipo especial de indicación geográfica y están reguladas en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Se protegen a través de una declaratoria que ampara productos cuya relevancia se vincula a su origen, a una zona geográfica y a los factores naturales y humanos o técnicos. Su vigencia está determinada por el tiempo de subsistencia de las condiciones que le dieron origen. También se encuentran reconocidas en el Convenio de París.

5 Figura regulada por la Ley Federal del Derecho de Autor. Las reservas son una facultad para

del nombre de dominio está obligado a someterse al procedimiento, que puede ser iniciado a través de la solicitud de resolución de controversia por toda persona –ya sea física o entidad– que estime afectados sus derechos por el registro o uso del nombre de dominio .MX, cuando:

- 1.- El nombre de dominio en conflicto, es idéntico o similar en grado de confusión a una marca, “aviso comercial, denominación de origen o reserva de derechos, registrados”, sobre la que el promovente tiene derechos.
- 2.- El titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos sobre este.
- 3.- El nombre de dominio “se registró o se utiliza” de mala fe. (Registry .MX., s.f.-a, apartado 1.a)

Un primer supuesto es que el titular que alegue derechos debe tenerlos registrados en México. Con respecto al segundo elemento, la carga de la prueba la tiene el titular de la marca, porque se aduce una intención de buena fe del titular demandado que ha registrado el nombre de dominio, el cual garantizó que no vulneró derechos de terceros ni infringió la legislación aplicable, pues, de ser así, estará sujeto de forma obligatoria al procedimiento de solución de controversias por ese nombre de dominio, independientemente de que se demuestre o no la vulneración de derechos de terceros.

En cuanto al tercer elemento, la mala fe es otra cuestión que diferencia y hace más ventajosa a la LDRP de la UDRP,⁶ porque la primera permite probar optativamente el registro o el uso del nombre de dominio, y en la UDRP se deben probar ambos, facilitando con ello la demostración de mala fe del titular del nombre de dominio cuando se aplica la LDRP.

La mala fe es un elemento muy importante que puede probarse con varios supuestos (que son descritos y ejemplificados en la Tabla 2) para reforzar el análisis

usar y explotar títulos, nombres, denominaciones o características físicas y psicológicas en géneros como publicaciones y difusiones periódicas con un año de vigencia, personajes de caracterización o ficticios, personas o grupos dedicados a actividades artísticas con vigencia de 5 años y promociones publicitarias. Se protegen a través de su registro ante INDAUTOR, quien inscribe las reservas y otorga un certificado. Este registro puede ser renovado en todos los casos, excepto en promociones publicitarias, que no pueden ser renovadas y pasan al dominio público una vez que vence su vigencia.

6 El apartado 1.a de la LDRP dispone para efectos de mala fe que se debe acreditar que “el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe”, la letra “o” representa lo optativo. Mientras que el apartado 4.a.iii, de la UDRP, para efectos de mala fe, señala que se debe acreditar que se “ha sido registrado y se utiliza de mala fe”, la letra “y” indica ambos elementos.

de la LDRP, la cual debe conocerse para mejorar su utilización y asegurar una defensa adecuada para el demandante con derechos e intereses legítimos.

| Titular de la marca u otros derechos | Titular del nombre de dominio |
|--|---|
| El Promovente | El Titular |
| Debe probar ante el proveedor, el registro o utilización de mala fe (apartado 1, b): | Debe probar ante el proveedor derechos e intereses legítimos (apartado 1, c): |
| 1.- Que el titular, registró o adquirió el dominio para venderlo, alquilarlo, o cederlo al promovente, o al competidor, por un costo mayor al originario del nombre de dominio. Ejemplo, se podría probar cuando el dominio se vende en una página de subasta de dominios, o a través de la venta directamente al promovente siempre que muestre la relación con el titular. | 1.- Que antes de la demanda ya utilizaba el nombre de dominio de buena fe para ofertar productos o servicios. |
| 2.- El titular lo registro para impedir que el promovente refleje su denominación en un nombre de dominio. Ejemplo, cuando el titular tiene múltiples registros de nombres de dominio, similares o iguales a la marca, denominación, aviso, o reserva. | 2.- Que el titular ha sido conocido por ese nombre de dominio, aunque no adquirió derechos mediante el registro de marcas, "avisos, denominaciones o reservas". |
| 3.- El titular lo registro para perturbar la actividad comercial de un competidor. Ejemplo, cuando al acceder a un sitio web que contiene el o los nombres de dominio, este contiene enlaces que redirigen a otro sitio web, el cual muestra anuncios del competidor y de ser posible se puede demostrar que fue el competidor quien lo registro, para ello ayudaría la base de datos whois, que permite saber quien es el titular de un nombre de dominio, y a condición de que este registro afecte su actividad comercial. | 3.- Que hace un uso legítimo y no comercial, sin intención de desviar a los consumidores y sin ánimo de lucro. |
| 4.- Se utiliza el dominio para atraer con ánimo de lucro, usuarios a un sitio web, creando confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio web. Ejemplo, cuando se crea un sitio web que contiene el nombre de dominio en controversia, para la comercialización de productos falsificados por internet, que solo cuando se compran, se sabe de la falsedad u originalidad del producto. | |

Tabla 2. Derechos e intereses entre las partes bajo la LDRP. Fuente: elaboración propia a partir del contenido de la LDRP (<https://www.dominios.mx/politicas-generales-de-nombre-de-dominio-mx>).

Al ser la LDRP una variante de la UDRP, es más sencillo señalar sus diferencias que sus semejanzas, y estas se dan en relación con “derechos protegidos, mala fe, idioma del procedimiento y modalidad de presentación” Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, s.f.-e). Cabe destacar que estas puntuales diferencias entre la UDRP y sus variantes no solo se dan en el caso mexicano, sino también en los otros países que adaptaron una variante de la UDRP, por ello, se recomienda al lector a revisar las diferencias aplicables en el país de su interés.

1.- En cuanto a los derechos protegidos, la LDRP deja muy claro que los nombres de dominio no solo pueden entrar en conflicto con marcas, sino de igual modo con otras figuras ya mencionadas, como avisos comerciales, denomi-

naciones de origen y reservas de derechos en el campo de los derechos de autor, mientras que la UDRP aplica solo para derechos de marcas.

2.- Para acreditar la mala fe, no se debe olvidar que sí se aplica la LDRP, se puede elegir qué probar: si el uso o si el registro, mientras que con la UDRP se tienen que acreditar ambos, ya que, en caso de no hacerlo, se deniega la demanda. Esta cuestión es relevante, porque los ciberocupas (personas físicas que lucran con los nombres de dominio) registran el nombre de dominio, pero lo mantienen inactivo, y la inactividad no acredita el registro de mala fe; en algunos casos, lo ofertan en páginas de subasta de nombres de dominio, pero si no existen pruebas “suficientes”, eso tampoco acredita el registro de mala fe, cuestiones que se han plasmado en diversas resoluciones publicadas por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, las cuales es necesario estudiar y relacionar con el caso.

3.- Sobre el idioma, si bien bajo la LDRP el procedimiento es llevado a cabo en español (según el acuerdo de registro), también las partes pueden elegir el idioma o solicitarlo en virtud del caso. Bajo la UDRP, el idioma será el que figure en el acuerdo de registro del nombre de dominio y solo de común acuerdo las partes pueden cambiarlo. Pero, en la mayoría de los casos, el procedimiento no se lleva de común acuerdo, por lo que el idioma se mantiene.

4.- Sobre la modalidad de presentación, todo es llevado a cabo en un procedimiento electrónico u *online*, bajo la modalidad de correo electrónico o haciendo uso del sistema WIPO ECAF (o WIPO eADR), en concordancia con el Reglamento Adicional de la OMPI relativo al reglamento de solución alternativa de controversias .MX.

Finalmente, cabe preguntarse cuál es la política recomendable para aplicar a las controversias por nombres de dominio .MX. La respuesta es: LDRP. Algunas de las razones por las que esta se considera recomendable y positiva son: a) que el demandante no solo puede ser el titular de una marca, sino también los titulares de otros derechos ya señalados con anterioridad; b) que este procedimiento será llevado a cabo en español, salvo un caso excepcional en el que el acuerdo de registro o las partes señalen otra cosa; c) que para probar la mala fe –un elemento sumamente relevante– se permite probar optativamente por el registro o por el uso del nombre de dominio, lo que hace más sencilla la carga probatoria, pues si se tratase de la UDRP, el titular de la marca estaría en desventaja frente al titular del nombre de dominio cuando no pueda probar el registro y uso de mala fe, lo que sería provechoso para el titular del nombre de dominio que ha ciberocupado la marca. Si bien bajo la LDRP no se puede elegir al proveedor de servicios de solución de controversias, esto no es tan importante, porque el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI es el proveedor con más experiencia y porque los expertos que resuelven sí pueden ser elegidos por el demandante.

En el caso mexicano, y aunque este artículo verse sobre la solución alternativa y no sobre la jurisdiccional o contencioso administrativa, es de importancia incluir el tema de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que entró en vigor el 5 de noviembre de 2020, y que en su artículo 386, fracciones XVIII y XX⁷ constituye como infracción administrativa el uso de marcas como nombres de dominio o como elemento de nombres de dominio cuando se realiza sin consentimiento de su titular, cuestión que durante muchos años jamás estuvo explícitamente regulada en México y que, de alguna manera, fue producto de las obligaciones contraídas por el Estado mexicano con la firma y entra en vigor del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos de América y Canadá (el T-MEC), específicamente en el capítulo 20, sección c, artículo 20.27.⁸

La ley en comentario contempla en lo literal únicamente el uso, no así la palabra “registro”, pese a que conforme a los criterios internacionales de la LDRP se puede acreditar el uso o el registro (optativamente) de mala fe de un dominio. La cuestión del uso o el registro se debería plasmarse en la legislación, ya que para efectos de las normas internacionales registrar también es una vulneración a los derechos del titular, cuando ese registro es similar o igual en grado de confusión y se realiza de mala fe.

Con la inclusión de la infracción administrativa marca-nombre de dominio, a los titulares de marcas se les permite iniciar un procedimiento administrativo de infracción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuya impugnación, en caso de ser negada, se hace mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o resolver el conflicto alternativamente a través de los distintos mecanismos de solución de controversias, como conciliación o arbitraje, a los que permite acudir la legislación mexicana, o los que ofrece el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

7 “Artículo 386.- Son infracciones administrativas: [...] XVIII.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de [...] un nombre de dominio o viceversa [...] XX.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como [...] nombre de dominio o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello”.

8 En este artículo contiene una obligación para los Estados parte del tratado comercial de contar con un procedimiento para la solución de controversias por nombres de dominio que siga las reglas de la UDRP, y que tenga las características de ser expedito, a bajo costo, justo y equitativo, sencillo y que permita recurrir a los tribunales, así como contar con una base de datos para la consulta de nombres de dominio.

En relación con el número de casos por conflictos con nombres de dominio en México, los datos de la OMPI arrojan que del periodo 2000-2020, como país demandante se han presentado un total de 429 casos; y como país demandado, un total de 596 casos,⁹ sin embargo, su Centro de Arbitraje y Mediación, del período 2001-2020, muestra un total de 431 casos¹⁰ (como se detalla en la Tabla 3). Todos los casos que se muestran en la tabla se han resuelto en virtud de la LDRP y su Reglamento por ser las normas aplicables al dominio .MX.

| Sentido de la Resolución .MX | | | | |
|--|-----------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Resultado | Cesión | Denegación | Archivo | Cancelación |
| Período | 2001-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2001, 2013 y 2020 |
| N° de casos | 338 | 35 | 55 | 3 |
| | | | *Resoluciones no disponibles | |
| Número total de casos | | | 431 | |
| Número total de resoluciones disponibles | | | 376 | |
| Materia de los casos .MX | | | | |
| | Marcas | Marcas y reservas de derechos | Avisos comerciales | Denominaciones de origen |
| N° de casos | 365 | 11 | 1 | 0 |

Tabla 3. Sentido de la resolución y materia de los casos por nombres de dominio .MX, período 2001-2020. Fuente: Elaboración propia a partir de las resoluciones rendidas por la OMPI de acuerdo a la política uniforme relativa a nombres de dominio (ccTLD) por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

Los resultados de las resoluciones señalados en la Tabla 3 pueden determinar la cesión o la cancelación, los dos efectos que puede indicar quién gana en el procedimiento. Los otros son la denegación, cuando el demandante no ha acreditado su derecho o interés legítimo –por ejemplo, cuando no tiene derechos registrados en México o su marca no es notoria o conocida– o cuando no ha acreditado la falta de interés o derecho del demandado en el nombre de dominio en controversia, y el archivo, cuando la o las partes deciden no seguir el procedimiento, cuando no se pagan las tasas o cuando así lo amerita el caso.

9 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *WIPO Domain Name Dispute Resolution Statistics*, <https://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics>, recuperado el 29 de noviembre de 2020.

10 Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, *Resoluciones rendidas por la OMPI de acuerdo a la Política uniforme relativas a nombres de dominio (ccTLD)*, <https://www.wipo.int/amc/es/domains/decisiones/index-cctld2.html>, recuperado el 29 de noviembre de 2020.

Del total de casos que se muestran en la Tabla 3, las resoluciones en las que se ha determinado el archivo no se encuentran disponibles, por lo que habrá que restar 55 a los 431 casos, quedando un total de 376 casos y sus resoluciones, de los cuales resultaría demasiado extenso hacer su estudio, por ello es que se muestran solo en números.

De las 376 resoluciones disponibles, el 97% ha versado totalmente sobre marcas, y el 3% sobre marcas y otros derechos. Del total de resoluciones disponibles, 365 casos trataron sobre marcas y solo en 11 casos¹¹ han abarcado, además de derechos de marcas, derechos sobre reservas de derechos al uso exclusivo. Solo 1 caso trató sobre un aviso comercial y ninguno en relación con alguna denominación de origen.

El hecho de que sean pocos los casos en los que se alegan otros derechos además de marcas, no es motivo para decir que la aplicación de la LDRP y su Reglamento no sea positiva; sí lo es porque permite a los titulares de otros derechos de propiedad intelectual acudir a la defensa de sus derechos al menos en la vía alternativa.

Por último, en virtud de que en México la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial solo señala como infracción administrativa el uso de marcas como nombres de dominio o como parte de nombres de dominio sin autorización de su titular —no así la infracción administrativa por el uso de nombres de dominio en relación con avisos comerciales, denominaciones de origen o reservas de derechos—, la LDRP suple esta situación, ampliando los medios de defensa de estos titulares ante el uso o registro de nombres de dominio de mala fe.

11 De los casos en los que han estado implicadas reservas de derechos al uso exclusivo principalmente de publicaciones periódicas están: DMX2007-0012 por el nombre de dominio gusanito.com.mx, DMX2008-0001 por el nombre de dominio excelsior.com.mx, DMX2008-0004 por el nombre de dominio hechos.com.mx, DMX2015-0014 por el nombre de dominio transpais.mx, DMX2015-0027 por el nombre de dominio laextranoticias.mx y DMX2018-0011 por el nombre de dominio lancet.mx, cuyos resultados fueron cesión. Además, los casos DMX2010-0011 por el nombre de dominio galerias.com.mx, DMX2011-0009 por los nombres de dominio blink.com.mx y blink.mx, DMX2011-0019 por los nombres de dominio rock101.com.mx y rock101.mx, DMX2013-0001 por el nombre de dominio pupilentes.com.mx (protegido como marca, reserva de derechos y aviso comercial) y DMX2017-0025 por el nombre de dominio greatparnassus.mx, cuyos resultados fueron demanda denegada. En todos los demás casos, la materia sobre la que versó fue marcas.

2.3. Las políticas generales de nombre de dominio .MX

En el caso del dominio .MX, las políticas generales complementarias de la LDRP son emitidas por Registry.MX, la entidad registradora nacional, y son obligatorias para hacer el registro de un nombre de dominio como si se tratase de un contrato de adhesión, es decir, un documento elaborado unilateralmente para la adquisición de un bien o servicio, pues si el solicitante no las acepta, no se realiza el registro.

Las políticas antes formaban parte de la LDRP, pero después fueron separadas por la autoridad registradora, sufriendo pocos cambios.¹²

Las políticas generales, contemplan declaraciones del titular del dominio sobre la veracidad de la información del registro, la no afectación de derechos de terceros y la no utilización del dominio para infringir la legislación aplicable.

Quien registra el nombre de dominio es responsable de las problemáticas que se susciten con relación al nombre de dominio, las cuales pueden darse por simple “titularidad del dominio o por infringir derechos de propiedad intelectual de terceros” (Registry .MX, s.f.-b, apartados 2 y 5).

Adicionalmente, se deben distinguir los efectos de cancelación o de cesión del nombre de dominio derivados del procedimiento por disputas de propiedad intelectual de las operaciones o actividades normales que puede llevar a cabo Registry.MX y que no necesariamente se realizan en virtud de un procedimiento ante el proveedor o una demanda ante el tribunal. Estas son: “registro, modificación, renovación, eliminación, transferencia y restauración del nombre de dominio” (Registry .MX, s.f.-b, apartado 3).

También deben distinguirse la suspensión, la eliminación y el bloqueo del nombre de dominio. Los dos primeros casos se dan cuando “el dominio no es pagado, no se contesta a un requerimiento de Registry.MX, o la información de contacto no está actualizada o es falsa” (Registry .MX, s.f.-b, apartado 4). Una de las obligaciones del titular del nombre de dominio es tener sus datos de contacto actualizados, ya que estos datos son fundamentales para llevar a cabo la notificación de procedimientos iniciados en caso de disputas por propiedad intelectual. La falta de actualización conlleva, por ejemplo, a que el demandante tenga que hacer modificaciones a su solicitud de resolución ante el proveedor, pues uno de los requisitos de la solicitud, cuya carga de la prueba la tiene el demandante, es señalar los datos de contacto conocidos del titular del nombre de dominio demandado.

12 Véase Pampillo Baliño et al. (2012, p. 278).

Por su parte, el bloqueo se da cuando se lleva a cabo un “procedimiento en una disputa por propiedad intelectual” (Registry .MX, s.f.-b, apartado 5), el cual garantiza un mejor resultado, pues si el dominio no se bloqueara, complicaría el procedimiento.

3. Marco legal adjetivo

3.1. Reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX

El Reglamento LDRP contiene el procedimiento detallado, que es llevado a cabo totalmente de forma electrónica. Es muy similar al Reglamento UDRP, como se verá más adelante, en el que se comparan para establecer similitudes y diferencias básicas. El índice de los Reglamentos se muestra a continuación en la Tabla 4.

A simple vista, se puede notar que si bien tienen distintas denominaciones en su articulado, hacen referencia a las mismas cuestiones. Como se mencionó anteriormente, resulta más sencillo hablar de las diferencias que de las similitudes, porque ambos Reglamentos siguen la misma línea que las políticas a las que corresponden.

| Reglamento UDRP Reglamento de la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio | Reglamento LDRP Reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX |
|--|--|
| 1. Definiciones | 1. Disposiciones generales Art. 1 - Definiciones |
| 2. Comunicaciones | Art. 2 - Comunicaciones |
| 3. Reclamo | 2. Inicio del procedimiento Art. 3- Solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio |
| 4. Notificación del reclamo | Art. 4 - Examen y notificación |
| 5. Respuesta de la parte reclamada | Art. 5 - Escrito de contestación |
| 6. Designación del Panel y plazo para la decisión | Art. 6 - Eximente de responsabilidad |
| 7. Imparcialidad e independencia | Art. 7 - Modificaciones |
| 8. Comunicación entre las partes y el panel | 3. El grupo de expertos Art. 8 - Nombramiento del grupo de expertos |
| 9. Transmisión del expediente al panel | Art. 9 - Imparcialidad e independencia |
| 10. Facultades generales del panel | Art. 10 - Comunicación entre las partes y el grupo de expertos |
| 11. Idioma del procedimiento | 4. Desarrollo del procedimiento Art. 11 - Transmisión del expediente al grupo de expertos |
| 12. Declaraciones adicionales | Art. 12 - Facultades generales del grupo de expertos |
| 13. Audiencias presenciales | Art. 13- Idioma del procedimiento |
| 14. Incumplimiento | Art. 14 - Otras declaraciones |
| 15. Decisiones del panel | Art. 15 - Vistas |
| 16. Comunicación de la decisión a las partes | Art. 16 - Incumplimiento |
| 17. Conciliación u otros fundamentos para terminación | Art. 17 - Cierre del procedimiento |
| 18. Efecto del proceso legal | Art.18 - Renuncia |
| 19. Tasas | 5. Resoluciones Art. 19 - Política aplicable |
| 20. Exclusión de la responsabilidad | Art. 20 - Forma y notificación de las resoluciones |
| 21. Enmiendas | Art. 21 Retirada de la solicitud de resolución de controversia por acuerdo entre las partes u otros motivos de terminación |
| | 6. Tasas y honorarios Art. 22 - Tasas |

Tabla 4. Índice comparativo de los Reglamentos UDRP y LDRP. Fuente: elaboración propia a partir del contenido de los Reglamentos UDRP (Corporación de Asignación de Nombres y Números en Internet, 2013) y LDRP (<https://www.dominios.mx/politicas-generales-de-nombre-de-dominio-mx/>).

Partiendo de las definiciones de acuerdo con el Reglamento LDRP, el “promovente” es el que presenta la solicitud de resolución de controversia (en el Re-

glamento UDRP se llama “parte reclamante”). La solicitud se presenta contra el “titular” del dominio (en el Reglamento UDRP se llama “parte reclamada”).

Del Reglamento UDRP se interpreta que el reclamante puede ser el titular de la marca o el titular del nombre de dominio, según sea el caso, porque incluye a todo aquel que inicia un reclamo con relación al registro de un nombre de dominio, y se convierte en parte reclamada cuando se inicia un reclamo en su contra, en virtud del nombre de dominio que tiene registrado. En relación con lo anterior, una primera diferencia es que el Reglamento UDRP contempla el “secuestro inverso de nombre de dominio”, es decir, cuando se trata de privar al titular del nombre de dominio registrado de este mismo (Registry .MX., s.f.-c, artículo 1), cuestión que no permite el Reglamento LDRP.

Dado que el Reglamento en mención no hace mayor aclaración sobre el secuestro, se tiene la teoría de que esto puede suceder cuando se deniega la demanda, pero no siempre es así. En realidad, deben probarse elementos de mala fe que se hacen en perjuicio de la parte reclamada, por ejemplo, cuando el reclamante, pese a no haber adquirido derechos marcarios o tener interés o derecho legítimo en el dominio, inicia un procedimiento para tener el dominio, o evitar que el titular haga uso de su dominio, a sabiendas de que este será bloqueado hasta que se resuelva el procedimiento.¹³

El “bloqueo” del nombre de dominio “es un conjunto de medidas que el registrador aplica a un nombre de dominio, que impide que la parte reclamada [el titular del dominio] realice modificación a la información del registrador y registratario” (Registry .MX., s.f.-c, artículo 1). El Reglamento LDRP no contempla nada acerca del bloqueo, sin embargo, el nombre de dominio sí se bloquea como parte del procedimiento en caso de disputa por propiedad intelectual (Registry .MX., s.f.-b, apartado 5).

De cierta manera, el bloqueo podría ser una práctica que perjudique al titular del nombre de dominio o lo prive de su uso, sin embargo, para establecer el grado de afectación, habrá que considerar por lo menos las siguientes cuestiones:

1.- Que el titular, al registrar, aceptó las políticas de registro. Si no verificó derechos de terceros, sabe que en algún momento tendrá que someterse de forma obligatoria al procedimiento por conflictos con el dominio por propiedad intelectual y que este será bloqueado temporalmente.

2.- Iniciado el procedimiento, si la demanda es denegada o se retira la solicitud, este es liberado.

3.- El bloqueo es necesario para evitar su transferencia o cesión hasta tanto no

13 Véase Solorio Pérez (2010, p. 74).

se decida a través del procedimiento, porque, en caso de poder hacerlo, complicaría el procedimiento.

4.- El bloqueo como parte del procedimiento iniciado no genera costos para el demandado, ya que casi siempre es el reclamante el que asume todos los gastos derivados del procedimiento.

En consonancia con el Reglamento LDRP, el “acuerdo de registro” es el acuerdo general de Registry.MX que debe aceptar todo aquel que registra un dominio, incluida su responsabilidad por cualquier disputa que surja con motivo del dominio. Este acuerdo es relevante para establecer el idioma del procedimiento, que será el que se señale en este acuerdo y que en casi todos los casos es el español.

El proveedor de servicios de solución de controversias (el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI), quien lleva a cabo todo el procedimiento, está obligado a emplear todos los medios para notificar al titular del nombre de dominio de la demanda.

La demanda se denomina “reclamo” en el Reglamento UDRP y “solicitud de resolución de controversia” en el Reglamento LDRP, y debe cumplir una serie de requisitos establecidos en el artículo 3.b, de ambos Reglamentos.

El Reglamento UDRP señala requisitos que el Reglamento LDRP no, como identificar a los registradores del dominio en relación con los fundamentos de la demanda y dar motivos por los cuales el nombre de dominio se “registra y utiliza de mala fe”, es decir, probar ambos elementos y anexar dentro de las pruebas copia del registro de la marca (excepto cuando se trata de marcas notorias y famosas, de las cuales no se exige su registro).

Se debe considerar que el Reglamento UDRP no exige que la marca esté registrada, a diferencia del Reglamento LDRP, que sí lo exige. Sin embargo, cuando se dice que no se exige registro, solo se trata de marcas notorias y famosas, porque en el procedimiento los expertos analizarán precisamente la notoriedad o fama de la marca y no si se tienen registros vigentes para determinar derechos legítimos, otorgar la cesión o denegar la demanda. Para estos titulares tiene ventajas la UDRP, y para los titulares cuyas marcas no han adquirido fama o notoriedad y otros derechos que se pueden alegar la LDRP resulta más ventajosa. De cualquier manera, es recomendable tener un registro para promover un procedimiento.

Con respecto a las marcas notorias y famosas, Magaña Rufino (2010) y algunos instrumentos internacionales¹⁴ sostienen que la UDRP, se dirigió primeramente a solucionar conflictos entre estas marcas y nombres de dominio, las cua-

14 La protección de las marcas notorias y famosas encuentran su base en los tratados internacionales en materia de propiedad industrial. En numerosos países se protegen estas marcas,

les gozan de trato especial, pues se protegen pese a no estar registradas, “rompen con el principio de territorialidad y el de especialidad” (pp. 5-6).

El Reglamento LDRP señala requisitos que el Reglamento UDRP no señala, como declarar que se ha enviado al titular del nombre de dominio una copia de la demanda. En relación con los fundamentos de la demanda, se deben dar motivos por los cuales el nombre de dominio se “registra o utiliza de mala fe”, es decir, probar optativamente los elementos y anexar la copia del acuerdo de registro. Este acuerdo es distinto al del registro de marca. En todo caso, se debe anexar el registro o título marcario, salvo en casos de marcas notorias y famosas.

A continuación se detallan 10 etapas del procedimiento y su duración (Figura 1), de las cuales únicamente la 2 y la 4 son excepcionales, es decir, solo se dan en determinados casos, y la 1 y la 10 no tienen un término establecido.

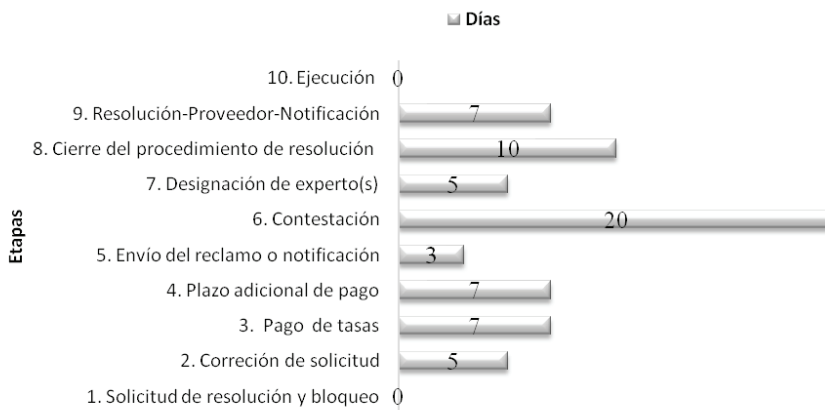


Figura 1. Etapas del procedimiento de solución alternativa de conflictos por nombres de dominio .MX conforme al Reglamento LDRP. Fuente: elaboración propia con base en el Reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (Registry .MX. (s.f.-c).

En relación con las etapas que se muestran en la Figura 1, únicamente las etapas 2 y 4 son excepcionales, y la 1 y la 10 no tienen término establecido.

Etapas 2 y 4: se presentan en casos excepcionales, es decir, solo se dan en determinados casos.

Etapa 1: se presenta la solicitud de resolución, se verifican los requisitos de aunque que no estén registradas, en virtud de las obligaciones que contrajeron con la firma o ratificación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y las recomendaciones contenidas en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas.

esta,¹⁵ y el proveedor hace una solicitud de verificación del registro del nombre de dominio a la entidad registradora y esta bloquea el dominio, pareciera que el bloqueo no se lleva a cabo ya que no está señalado en el Reglamento LDRP, pero si en las políticas generales el nombre de dominio .MX, lo que debería ser incluido en el Reglamento.

Etapa 2: si la solicitud es deficiente, se otorga tiempo para su corrección.

Etapa 3: El pago de tasas es un requisito indispensable para llevar a cabo el envío de la copia del reclamo, para lo cual se da un primer plazo de pago. En esta etapa todavía no se abonan honorarios, ya que aún no se ha designado el panel de expertos, por ello solo se paga la tasa administrativa.

Etapa 4: se otorga un segundo plazo de pago a modo de recordatorio. Si las tasas no se pagan en esta etapa, se considera retirada la solicitud.

Etapa 5: en caso de cumplir con los requisitos de la solicitud y de haber pagado las tasas administrativas, el proveedor remite la copia de la solicitud al titular del nombre de dominio. Además, el proveedor debe notificar a todas las partes implicadas.

Etapa 6: se da el plazo para la contestación, la cual debe reunir los requisitos señalados en el artículo 5.b del Reglamento LDRP.

Etapa 7: se designa al experto(s). La designación se puede dar en 3 casos: la hace una sola parte, ambas partes o, ante la falta de lo anterior, la realiza el proveedor. Además, esto es una ventaja de la solución alternativa, porque se puede elegir a la autoridad que resuelve. Una vez designado(s) el experto(s), este debe hacer una declaración de imparcialidad por escrito e inmediatamente después se le remite la demanda. Además, la designación es relevante para establecer a quién le corresponde el pago de tasas por honorarios.

Etapa 8: se cierra el procedimiento.

Etapa 9: en el tiempo señalado, el experto(s) debe remitir su resolución al proveedor.

Etapa 10: el proveedor comunica la resolución a las partes y a la entidad registradora para que esta última la ejecute.¹⁶ En la LDRP no está señalado el tiempo con el que cuenta para llevar a cabo la ejecución, sin embargo, en virtud de que es una variante de la UDRP y que esta sí señala un término de 10 días, se podría

15 Véase Reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (Registry .MX., s.f.-c, artículo 3.b).

16 “Ejecutar” significa que el registrador que ha recibido el resultado de la resolución desbloqueará el dominio para hacerle modificaciones y transferirlo o cancelarlo, dependiendo del efecto deseado por el demandante y claramente de si este obtuvo una resolución favorable.

aplicar supletoriamente este plazo en caso de impugnación, aunque sería mejor que estuviese aclarado de forma explícita en la LDRP.

Si se contabiliza el tiempo que conlleva cada etapa, la resolución del conflicto debería darse en un plazo de 52 a 64 días, es decir, aproximadamente de dos a tres meses, un tiempo que es considerablemente eficaz si se compara con el tiempo de obtención de una resolución en la vía jurisdiccional.

3.2. Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo al reglamento de solución alternativa de controversias .MX

Este reglamento, que entró en vigor en marzo de 2019, solo aplica cuando el proveedor de servicios de solución de controversias es el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, en vigor desde marzo de 2019. Tiene la finalidad de especificar algunas cuestiones adicionales a la presentación de solicitudes ante el proveedor, siguiendo las normas del Reglamento LDRP, aunque posee algunas cuestiones adicionales:

1.- La presentación de escritos se puede hacer vía correo electrónico, que designa el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, o a través del sistema de presentación de demandas WIPO ECAF o WIPO eADR, que es una plataforma desarrollada por la OMPI para llevar a cabo el procedimiento y facilitar el uso de los métodos alternativos de solución de controversias.

2.- Registry.MX es el registrador con el que se mantienen comunicaciones y el que ejecuta la resolución, independientemente de que el nombre de dominio se haya registrado ante alguno de sus registradores acreditados.

3.- Señala como límite 5000 palabras para exponer los fundamentos de la demanda o los motivos sobre los que se basa la solicitud de resolución de controversia, y el mismo límite para la contestación, en los cuales se alega demostración o prueba de los elementos de mala fe que señala el Reglamento LDRP¹⁷ y la respectiva contestación a los elementos por parte del demandado.¹⁸

17 Artículo 3.b.viii: “1. La manera en que el nombre o nombres de dominio son idénticos o parecidos hasta el punto de crear confusión respecto a una marca [...], aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y
2. Los motivos por los que debería considerarse que el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; o nombres [...] objeto de la solicitud de resolución de controversia [...]
3. Los motivos por los que debería considerarse que el nombre o nombres [...] han sido “registrados o utilizados de mala fe” [...] La descripción deberá satisfacer cualquier límite de palabras o de páginas establecida en el Reglamento Adicional del Proveedor”.

18 Artículo 5.b.i: “Responder específicamente a las declaraciones y alegaciones que figuran en

3.3. Cuestiones relativas a la decisión de experto y su reglamento

La decisión de experto es uno de los métodos alternativos de solución de controversias (ADR, por sus siglas en inglés), además de la mediación, el arbitraje y el arbitraje acelerado, que son llevados a cabo totalmente de manera electrónica (Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, 2016, pp. 6-7). Como menciona A. Tan (2018): “La decisión de experto es un procedimiento por el cual un conflicto técnico, científico o comercial entre las partes se presenta ante uno o más expertos para que emita(n) una decisión al respecto” (p. 31).

Además, es el mecanismo alternativo en materia de propiedad intelectual a través del cual se resuelven los conflictos por nombres de dominio. Antes de ser implementado para solucionar estos conflictos, era utilizado el arbitraje, un método heterocompositivo de solución de conflictos que no permite recurrir ante los tribunales, cuestión que sí permite la decisión de experto.

Se considera que es un mecanismo alternativo porque si bien se dicta una decisión obligatoria, las partes de común acuerdo pueden elegir que no lo sea (A. Tan, 2018, p. 31). Aunque este común acuerdo casi no suceda –dado que existen dos derechos en controversia entre una parte que aduce que el nombre de dominio infringe sus derechos marcarios y otra parte que tiene el dominio y que en la mayoría de los casos no tiene derechos e intereses y contiene elementos de mala fe, al haberlo obtenido para cederlo o venderlo, no quiere decir que deje de existir la posibilidad del acuerdo, lo que no sucede en los tribunales.

El Reglamento de Decisión de Experto en vigor desde el 1 de enero de 2016 establece las reglas básicas para acceder a este mecanismo alternativo cuando el proveedor de servicios de solución de controversias es el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. A continuación, se resaltan las cuestiones más importantes de su contenido.

El Reglamento no define como tal qué es la decisión de experto, sino que de manera autónoma define “decisión” y “experto”, entendidos como “el resultado” y “el especialista”, respectivamente.

En relación con el idioma del procedimiento, el acuerdo de decisión de experto –en caso de que exista– también puede modificarlo, sin embargo, se le da preferencia al idioma español en relación con la LDRP, y al idioma del acuerdo

la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio e incluir todas las razones por las que el titular del nombre de dominio debe conservar el registro y utilización del nombre de dominio objeto de la controversia (esta parte del escrito de contestación deberá satisfacer cualquier limitación de palabras o de páginas establecida en el Reglamento Adicional del proveedor)”.

de registro del nombre de dominio. Incluso, algunos casos basados en la LDRP se han llevado a cabo en inglés, si así lo señalaba el acuerdo de registro o la residencia del titular del nombre de dominio.

Para iniciar una decisión de experto, se debe presentar una solicitud al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI –por una o ambas partes– que debe ir acompañada de lo indicado en el artículo 5.b del Reglamento de Decisión de Experto. Por ello, es necesario revisar, comparar y vincular los requisitos de la demanda –contenidos en el Reglamento UDRP o LDRP– que apliquen según el caso con los requisitos del Reglamento de Decisión de Experto.

Los requisitos ya señalados que se solicitan en el Reglamento LDRP, en el Reglamento de Decisión de Experto se encuentran –aunque con otra redacción– en el artículo 5.b, incisos i, iii, iv, v, vii y viii, como: datos de contacto, descripción de la controversia, derechos involucrados, documentos probatorios, nombres de los expertos candidatos, información sobre otros procesos iniciados con relación al dominio en controversia y el pago de la tasa administrativa.

Cuando se llega a la etapa 7 de nombramiento del o los expertos, ya sea por una parte, ambas partes o el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, se consideran cuestiones como “los planteamientos de las partes, la controversia, la especialización, capacidad del experto en relación al tiempo, el idioma, lugar y nacionalidad del experto” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016, artículo 9.d). Cuando se ha determinado quién o quiénes resolverán el caso, antes de su formal nombramiento, el experto(s) debe presentar por escrito una Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, en la que declara que no tiene intereses o relaciones con las partes que puedan afectar su desempeño y se obliga a no ser parte en ningún otro asunto en relación con la controversia a la que fue sometido, de no ser así, puede ser recusado por las partes. Esto es así porque los expertos son externos al proveedor, lo que garantiza su imparcialidad. Hecho lo anterior, se procede a su nombramiento y recibe la demanda y contestación. Acto seguido, debe preparar una descripción de la controversia sometida.

La decisión del experto sigue las mismas pautas que una resolución de un tribunal: debe ser dictada por escrito y describir la controversia sometida a la solución, las razones en las que se basó, fecha de emisión y firma del experto (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016, artículo 17). Los ejemplares de la decisión se envían a ambas partes y al proveedor, el cual la remite a la entidad registradora.

Para acceder a la decisión de experto se debe pagar una tasa administrativa fija, que es uno de los requisitos de la solicitud que se hace ante el proveedor. De no

ser pagada, no continúa el procedimiento (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016, artículo 21). Además, se abonan los honorarios del experto una vez que este sea designado, los cuales dependen de varias circunstancias.

Para acceder a la decisión de experto se debe pagar una tasa administrativa fija, que es uno de los requisitos de la solicitud que se hace ante el proveedor. De no ser pagada, no continúa el procedimiento (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016, artículo 21), Además, se abonan los honorarios del experto una vez que este sea designado, los cuales dependen de varias circunstancias, por ejemplo: el pago por hora o por día, la cuantía del asunto o importes reclamados (también aplica en el caso de la mediación y arbitraje), la complejidad de la controversia (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016, artículo 22.b) u otra circunstancia, tal es el caso del número de expertos y de nombres de dominio implicados.

En la Tabla 5 se muestran las tasas determinadas por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Las cantidades están expresadas en dólares americanos y en pesos mexicanos, “se hace la conversión [...] sobre el tipo de cambio de las naciones unidas” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, s.f.-a), por ello, el cálculo del costo de la decisión de experto se basa en el precio del dólar de acuerdo con un Operational Rates of Exchange, cuyo costo es de 21,95 pesos mexicanos.

Las tasas por concepto de honorarios que se muestran en la Tabla 5 son por día, ya que no es recomendable pagar tasas por hora, pues el costo se eleva, y los honorarios son por cada experto, en el caso del grupo de expertos. Las tasas se pagan mediante transferencia bancaria solo en dólares, euros, francos suizos o libras esterlinas con tarjeta de crédito o transferencia a la cuenta corriente de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, s.f.-a).

Si bien las tasas son de acuerdo a la UDRP, los costos no cambian para la LDRP (variante de la UDRP) en el caso de México (en algunos nombres de dominio de algunos países en específico, el baremo de tasas es distinto).

| | ÚNICO MIEMBRO | | TRES MIEMBROS | |
|--|---|------------------------|--|---|
| Número de nombres de dominio incluidos en la demanda | Tasa administrativa Centro de la OMPI | Honorarios de expertos | Tasa administrativa Centro de la OMPI | Honorarios de expertos |
| 1 a 5 | USD 500 | USD 1000 | USD 1000 | Presidente: USD 1500 Grupo de expertos: USD 750 |
| | \$ 10975 MX | \$ 21950 MX | \$ 21950 MX | Presidente: \$ 32925 MX Grupo de expertos: \$ 16462 MX |
| | TOTAL USD 1500 | | TOTAL USD 4000 | |
| | TOTAL \$ 32925 MX | | TOTAL \$ 87800 MX | |
| 6 a 10 | USD 700 | USD 1300 | USD 1250 | Presidente: USD 1750 Grupo de expertos: USD 1000 |
| | \$ 15365 MX | \$ 28535 MX | \$ 27437 MX | Presidente: \$ 38412 MX Grupo de expertos: \$ 21950 MX |
| | TOTAL USD 2000 | | TOTAL USD 5000 | |
| | TOTAL \$ 43900 MX | | TOTAL \$ 109750 MX | |
| Más de 10 | Se decidirá tras consultar con el Centro de la OMPI | | | |

Tabla 5. Tasas administrativas y de honorarios de la decisión de experto y conversión de las tasas en moneda mexicana. Fuente: elaboración propia con base en los datos recuperados del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, (<https://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/fees/>) y ONU (<https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php>).

Para concluir, acorde con el análisis y conversión de las tasas administrativas y de honorarios del Centro de Arbitraje y Mediación que se muestran en la Tabla 5, el costo de una decisión de experto para la solución de conflictos por marcas y nombres de dominio .MX va de los 32000 a los 109000 pesos mexicanos, una cantidad alta si se compara con el costo¹⁹ que tiene el registro de uno o varios

19 En el caso mexicano, el registro de un nombre de dominio depende del tipo de dominio que se quiera registrar y de su vigencia. Sin embargo, este registro posee un costo aproximado de entre 195 a 7824 pesos mexicanos.

nombres de dominio,²⁰ pero baja si se compara con los gastos erogados en los tribunales.

4. Conclusiones

La utilización de los métodos alternativos de solución de controversias en materia de propiedad intelectual frente a otras opciones jurisdiccionales tiene ventajas ya mostradas por diversos autores, principalmente ventajas en tiempo, espacio –porque acerca a las partes que se encuentran en distintas partes del mundo– y, en algunos casos, reduce los costos para la protección de los derechos marcarios ante infracciones a nivel mundial, especialmente cuando se trata de infracciones provocadas por el uso y registro de nombres de dominio de mala fe.

Existen análisis de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP) y la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP), pero muy pocos autores comparan el contenido de ambas. En la mayoría de los casos, los autores que han analizado las políticas mencionadas, emitidas por entidades internacionales como la ICANN y Registry.MX, no han desarrollado ampliamente el procedimiento que se sigue en la solución alternativa de conflictos entre marcas y nombres de dominio que se encuentra en sus reglamentos.

La UDRP y su variante, la LDRP, constituyen acuerdos internacionales que establecen pautas para la regulación de los conflictos por nombres de dominio, sin embargo, no pueden clasificarse como ley, porque no pasan por un proceso legislativo ante los congresos legislativos, no son emitidos por el presidente de un país o elaborados por sus órganos administrativos, por lo que tampoco tienen la clasificación de reglamento ni son tratados internacionales que necesiten ser firmados y ratificados por uno o varios países y, con ello, adquirir obligaciones. Se trata más bien de normas administrativas internacionales, de carácter más privado que público, pero que han mostrado que su aplicación es eficaz y eficiente en la solución alternativa a los conflictos entre nombres de dominio y marcas u otras figuras en el campo de la propiedad intelectual.

La aplicación de la UDRP y LDRP, así como de sus respectivos reglamentos, se basa en las normas que se han adoptado o adaptado en un determinado país. En el caso mexicano, la LDRP no solo es la política recomendada, sino la aplicable a los casos de nombres de dominio .MX.

20 En el caso mexicano, el registro de un nombre de dominio depende del tipo de dominio que se quiera registrar y de su vigencia. Este registro posee un costo aproximado de entre 195.00 a 7824 pesos mexicanos y una vigencia de entre 1 a 10 años.

La aplicación y emisión de la LDRP en México resulta positiva porque amplía la protección y defensa de los derechos marcarios a los avisos comerciales, denominaciones de origen y reservas de derechos, siempre que estén registrados. De cierta manera, suple las deficiencias legislativas de la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, la cual solo contempla la infracción administrativa marca-nombre de dominio cuando no se tiene autorización del titular, y porque permite probar para efectos de mala fe optativamente el registro o el uso del nombre de dominio –lo que no contempla la Ley en comentario–, lo que facilita la carga probatoria y le da mayor oportunidad al reclamante para demostrar la mala fe.

En México, la regulación legal en materia de marcas (figura de la propiedad industrial) rebasa la regulación legal en materia de nombres de dominio, pese a que existe mayor número de nombres de dominio que marcas registradas. Este vacío legal provoca que se lucre con su registro para aprovecharse indebidamente de derechos de terceros, por eso es que la LDRP y su reglamento contribuyen a regular, reducir y atacar el fenómeno conocido como ciberocupación, provocado, en algunos casos, por los vacíos legales existentes en relación con los nombres de dominio en México.

Aún falta incluir a la figura de nombre de dominio como una figura que colisiona no solo con marcas, sino también con avisos comerciales, denominaciones de origen y reservas de derechos acorde a las normas vigentes de la LDRP, pues el hecho de que todavía no esté regulada tiene implicaciones en la utilización de esta, la cual podría ser la única norma que tienen estos titulares de derechos para su defensa en caso de que un tercero registre y use un nombre de dominio vulnerando sus derechos.

La decisión de experto resulta ser un mecanismo alternativo altamente eficaz en tiempo y costo para la recuperación de los derechos de propiedad intelectual ante el abuso de marcas y otras figuras de propiedad intelectual, como nombre de dominio, si se compara con la vía jurisdiccional, que es más lenta y, algunas veces, más costosa. Acorde con el procedimiento, en la solución alternativa se obtiene una resolución en un período de dos a tres meses, con un costo de entre 32000 a 109000 pesos mexicanos, el cual que depende de varias circunstancias.

Asimismo, no solo es un mecanismo eficaz y especializado, también asegura la imparcialidad del experto, otorga facilidades para elegir a la autoridad que resuelve y garantiza que el dominio no sea transferido durante el procedimiento, gracias a la relación que existe entre el proveedor que administra el procedimiento, los expertos que lo llevan a cabo y la entidad registradora que ejecuta la resolución.

Las tasas que se pagan para acceder a la solución alternativa, si bien en teoría

cada parte debe depositar una suma igual a las tasas del mecanismo de decisión de experto y, en general, de todos los gastos sufragados de forma igual por las partes, en la práctica, el costo total del mecanismo lo asume la parte actora o solicitante, aun cuando sus derechos estén siendo vulnerados.

Una ventaja del procedimiento alternativo es que es llevado a cabo totalmente de forma electrónica, lo que le da celeridad. Pero una desventaja la tiene en el costo, pues no todos los titulares de derechos pueden invertir en medios de defensa, por ello, es necesario trabajar para reducir su costo un poco más.

En relación con las etapas del procedimiento, estas se encuentran claramente definidas en la reglamentación, lo que hace sencillo el entendimiento del procedimiento. Sin embargo, son demasiadas reglas que atender.

Dentro de las etapas del procedimiento no existe ninguna relativa a alegatos ni a publicidad antes de la ejecución de la decisión, por lo que debería incluirse alguna etapa de difusión del conflicto antes de la ejecución, para así darle oportunidad a algún tercero que no fue parte del procedimiento de enterarse, o, si existen alegatos, se podrían incluir cuestiones no señaladas durante el procedimiento –incluso con la publicación del conflicto en la página de la entidad registradora o de los alegatos– y desalentar de alguna manera el registro de nombres de dominio que infringen derechos de terceros y darle mayor oportunidad a las partes de señalar cuestiones adicionales.

Bibliografía

- A. Tan, J. (2018). *Guía de la OMPI sobre los métodos alternativos de solución de controversias (ADR) para las Oficinas de Propiedad Intelectual y los tribunales judiciales*. Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI/Korean Intellectual Property Office. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_guide_adr.pdf.
- Asamblea General de la OMPI. (2017). *Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, y nombres de dominio* (WO/GA/49/14). Suiza. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/wo_ga_49/wo_ga_49_14.pdf.
- Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. (2016). *Resolución de controversias de propiedad intelectual y tecnología a través de los métodos ADR de la OMPI* (799S/2016). https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_799_2016.pdf.
- Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. (s.f.-a). *Base de Datos para ccTLD*. https://www.wipo.int/amc/es/domains/cctld_db/index.html.
- Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. (s.f.-b). *Resoluciones rendidas por la OMPI de acuerdo a la Política uniforme relativas a nombres de dominio (ccTLD)*. <https://www.wipo.int/amc/es/domains/decisionsx/index-cctld2.html>.

- Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números. (s.f.). *Lista de Proveedores de Servicio de Resolución de Disputas Aprobados*. <https://www.icann.org/resources/pages/providers-2012-02-25-es>.
- García Vidal, A. (2002). *Derecho de Marcas e Internet*. Valencia: Tirant Lo Blanch.
- Magaña Rufino, J. M. (2010). *Las marcas notoria y renombrada en el derecho internacional y mexicano*. México: Porrúa/Universidad Panamericana.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2014). *Las estrategias de protección de las marcas deberán adaptarse a la expansión del sistema de nombres de dominio*. http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2014/article_0003.html.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.-a). *Baremo de tasas y honorarios*. <https://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/fees/>.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.-b). *Herramientas en línea de la OMPI para la administración de casos*. <https://www.wipo.int/amc/es/eadr/index.html>.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.-c). *Primer Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet*. <http://www.wipo.int/amc/es/processes/process1/index.html>.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.-d). *Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet*. <https://www.wipo.int/amc/es/processes/process2/report/html/executivesummary.html>.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.-e). *Servicio de la OMPI para solución de controversias relativo a .MX*. <https://www.wipo.int/amc/es/domains/cctld/mx/index.html>.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.-f). *Servicio de resolución de controversias para dominios genéricos de nivel superior (gTLD)*. <https://www.wipo.int/amc/es/domains/gtld/>.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.-g). *WIPO Domain Name Dispute Resolution Statistics*. <https://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics>.
- Pampillo Balño, J. P., Munive Páez, M. A., Reyes Velázquez, A., Servín González, O. y Suñé Llinás, E. (2012). *Derecho informático e informática jurídica*. México: Porrúa.
- Pardini, A. A. (2002). *Derecho de Internet*. Buenos Aires: Ediciones la Rocca.
- Solorio Pérez, O. J. (2010). *Derecho de la Propiedad Intelectual*. México: Oxford.
- United Nations (1 de diciembre de 2020). *Operational Rates of Exchange*. <https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php>.
- WIPO Arbitration and Mediation Center. (2019). *Guide to WIPO's services for country code top-level domain registries*. Suiza. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1069.pdf.

Legislación citada

- Diario Oficial de la Federación, *Decreto promulgatorio del Protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá*, 29 de junio de 2020. http://dof.gob.mx/2020/SRE/T_MEC_290620.pdf.
- Diario Oficial de la Federación, Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada el 1 de julio de 2020, en vigor 5 de noviembre de 2020. <https://www.dof.gob.mx/>.

Jurisprudencia citada

- Corporación de Asignación de Nombres y Números en Internet. (2012). *Política Uniforme de So-*

- lución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio*. <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-es>.
- Corporación de Asignación de Nombres y Números en Internet. (2013). *Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (UDRP)*. <https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-12-es>.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2015). *Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo a la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (UDRP)*. <https://www.wipo.int/amc/es/domains/supplemental/eudrp/newrules.html>.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2016). *Reglamento de Decisión de Experto*. <http://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/rules/>.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2019). *Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo al Reglamento de Solución Alternativa de Controversias .MX (LDRP)*. <https://www.wipo.int/amc/es/domains/rules/supplemental/mx.html>.
- Registry .MX. (s.f.-a). *Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP)*. <https://www.dominios.mx/politicas-generales-de-nombre-de-dominio-mx/>.
- Registry .MX. (s.f.-b). *Políticas generales de nombre de dominio .MX*. <https://www.dominios.mx/politicas-generales-de-nombre-de-dominio-mx/>.
- Registry .MX. (s.f.-c). *Reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX*. <https://www.dominios.mx/politicas-generales-de-nombre-de-dominio-mx/>.

Pornografía no consentida: alternativas en el ordenamiento jurídico de la propiedad intelectual de Estados Unidos

* * * *

Fredrick Vega-Lozada

Universidad Interamericana de Puerto Rico

fvega@intermetro.edu

Recibido: 1 de noviembre de 2020

Aceptado: 4 de diciembre de 2020

Resumen

La pornografía no consentida es un acto de violencia en la que atentan contra la dignidad, reputación y honor de las personas. En esta investigación se presentan algunas de las alternativas jurídicas existentes para enfrentar estos actos de violencia con el derecho de la propiedad intelectual, específicamente con el derecho de autor. Esta investigación se basa en el ordenamiento jurídico de Estados Unidos de Norteamérica, en la que se analizó la Ley de Derecho de Autor de 1976, la Ley de No Robo Electrónico de 1997, La Ley de Decencia de las Comunicaciones de 1996, La ley de Privacidad Electrónica en las Comunicaciones de 1986, la ley de Derechos de Autor en el Milenio Digital de 1998 y las excepciones y aclaraciones que presenta la jurisprudencia. La investigación concluye que hay alternativas disponibles para las víctimas de estos actos de pornografía no consentida. Sin embargo, para hacer más accesible a las víctimas los remedios del derecho de autor norteamericano, se recomienda enmendar algunas de las leyes vigentes analizadas.

Palabras clave: pornografía no consentida, Ley de Derechos de Autor de 1978, Ley de Decencia de las Comunicaciones de 1996, Ley de Derechos de Autor en el Milenio Digital de 1998.

Non-Consensual Pornography: United States of America Intellectual Property Law Alternatives

Abstract

Non-consensual pornography is an act of violence that undermines the dignity, reputation and honor of people. This research presents some of the existing legal alternatives to face these acts

of violence with intellectual property law, specifically with copyright. This research is based on the legal system of the United States of America, the United States Copyright Law of 1976, the Electronic Non-Theft Act of 1997, The Communication Decency Law of 1996, The Electronic Communications Privacy Act of 1986, the Digital Millennium Copyright Act of 1998 and the exceptions and clarifications presented by the jurisprudence. The investigation concludes that there are alternatives available to victims of these acts of non-consensual pornography. However, to make North American copyright remedies accessible to victims, it is recommended to amend some of the current Acts analyzed.

Key words: Non-consensual pornography, United States Copyright Law of 1976, the Electronic Non-Theft Act of 1997, The Communication Decency Law of 1996, The Electronic Communications Privacy Act of 1986, the Digital Millennium Copyright Act of 1998.

Pornografia não autorizada: alternativas no sistema jurídico de propriedade intelectual dos Estados Unidos

Resumo

A pornografia não consensual é um ato de violência que mina a dignidade, a reputação e a honra das pessoas. Esta pesquisa apresenta algumas das alternativas jurídicas existentes para enfrentar esses atos de violência com a lei de propriedade intelectual, especificamente com direitos autorais. Esta pesquisa é baseada no sistema jurídico dos Estados Unidos da América, a lei de direitos autorais de 1976, a Lei de Não-Roubo Eletrônico de 1997, a Lei de Decência de Comunicação de 1996, a Lei de Privacidade Eletrônica no Comunicações de 1986, a Lei de Direitos Autorais no Milênio Digital de 1998 e as exceções e esclarecimentos apresentados pela jurisprudência. A investigação conclui que existem alternativas disponíveis para as vítimas desses atos de pornografia não consensual. No entanto, para tornar os recursos de direitos autorais americanos mais acessíveis às vítimas, recomenda-se alterar algumas das leis atuais analisadas.

Palavras chave: pornografia não consensual, lei de direitos autorais de 1976, Lei de Não-Roubo Eletrônico de 1997, Lei de Decência de Comunicação de 1996, Lei de Privacidade Eletrônica no Comunicações de 1986, a Lei de Direitos Autorais no Milênio Digital de 1998.

1. Introducción

La violencia de género es uno de los vestigios más denigrantes y despectivos de la raza humana (Expósito y Moya, 2011).¹ Sin embargo, la violencia de género especialmente contra las mujeres tiene un nuevo impulso con el uso de las nuevas tecnologías de comunicaciones electrónicas (Puente, Romero y Cupeiro, 2015; Rico, 1996) y es algo que continúa en aumento. El propósito de esta investiga-

1 En 1942, la Carta de las Naciones Unidas menciona expresamente los derechos humanos en siete lugares de su texto. El quinto considerando dice claramente “que los pueblos de las Naciones

ción es realizar un análisis jurídico sobre algunas respuestas del derecho de la propiedad intelectual existentes en los Estados Unidos (en adelante, EE. UU.) que pudieran apoyar los esfuerzos para hacer frente a este atentado contra la dignidad del ser humano (De Oliveira y Taroco, 2020) relacionado a lo que se conoce como “la pornografía no consentida”.

2. La pornografía no consentida

Podemos definir a la pornografía no consentida como la divulgación o amenazas de divulgación de imágenes o videos sexualmente explícitos de una persona sin su consentimiento (Citron y Franks, 2014; Franks, 2015). Usualmente acontece después de la disolución de una relación de pareja, como una forma de controlar a la víctima o “castigar” a esa expareja. (Burris, 2014; Stroud, 2014). Originalmente, se usó el término “porno venganza”, pero este no reconoce la naturaleza abusiva sexual de este acto (Maddocks, 2018). Otro término usado en la literatura de Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia es el “abuso sexual basado en imágenes” (McGlynn y Rackley, 2017) y “la difusión no consensual de imágenes íntimas” (Maddocks, 2018). Si bien la pornografía no consentida, no es un fenómeno nuevo, en los últimos años ha aumentado exponencialmente (McGlynn y Rackley, 2017; Uhl et al., 2018). Existen muchos portales de internet dedicados al negocio de la pornografía que están completamente dedicados a alojar y facilitar la pornografía no consentida (Uhl et al., 2018). Hay estudios que concluyen que las víctimas de estos actos tienen efectos permanentes en su salud mental (Cecil, 2014; Citron y Franks 2014, Kopf, 2013).²

Este acto de pornografía no consentida es la pesadilla de miles de personas en el mundo, que sufren debido a despechos de su expareja que, sin permiso, divulga

Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad”. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas define como “violencia de género”: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas o tales actos, la coacción o privación arbitraria, tanto si se producen en la vida pública o privada”.

- 2 En diciembre de 2015, la investigadora Paula Vargas de Brea, del Centro de Estudios de Libertad de Expresión y Acceso a la Información adscrito a la Universidad de Palermo, había publicado una definición básica abarcadora, en la que expresaba que la pornografía no consentida era la publicación o puesta a disposición, o la manera de hacerlo al público en general o de terceros en particular, de forma deliberada, utilizando internet u otra tecnología de

sus imágenes en poses eróticas, sexuales o situaciones sexuales.³ La mayoría de las víctimas son mujeres⁴ y otros grupos vulnerables, como la comunidad LGTBQ+ (Vaina, 2019). La pornografía no consentida es una dura lección que se sufre con sorpresa, dolor y lágrimas alrededor del mundo (Rood y Schriener, 2020). No hay país exento (Musoni, 2019) de casos en donde se vulnera la privacidad de una persona.⁵ Algunas personas han expresado en sus reclamaciones legales que “es la denigración total” (Goldstein, 2020).

Los victimarios, al realizar estos actos, tienen varias intenciones, tales como: causarle daño a la imagen de la persona o a la reputación de una “de una expareja (y/o a su pareja actual)” lucrar con las imágenes o videos. El Reino Unido fue primer país que comenzó la discusión legal sobre el tema (End Violence Against Women, 2013), cuando hombres comenzaron a publicar en distintos portales pornográficos videos o fotos de sus exparejas mujeres⁶ Luego, esta conducta se diseminó⁷ en EE. UU. y otros países.

la comunicación de imagen/es, o audio/s o contenidos/os audiovisuales de naturaleza sexual explícita sin el consentimiento de la víctima por parte de un individuo con el que esta había mantenido una relación íntima (De Brea, 2015). Véanse las definiciones del Código Penal Argentino en su artículo 155. Otro punto de vista similar: Vega-Lozada (2014, pp. 53-72).

3 Portales tales como: www.myex.com, ugotposted.com, Is Anyone Up y otros.

4 El Parlamento japonés dictó una norma específica contra el porno de la venganza a fines de 2014. En el primer mes desde la entrada en vigor de la ley, la Policía registró 110 sitios. La mayoría de las víctimas tenía menos de 30 años y, en más de la mitad de los casos, la distribución de fotografías o videos de desnudos o con carácter sexual fue obra de parejas o exparejas de los afectados; 99 de los 110 casos fueron mujeres (Matsui, 2015).

5 “It is not difficult to look at naked women on the Internet. There are, after all, a lot of men and women who post nude photos of themselves online hoping for page views, extra income, or just exhibitionist titillation. So with the news over the weekend of “leaked” nude photos of various celebrities, can we please all agree not to search these pictures out? If we want to look at nude people, let’s restrict ourselves to photos of people who actually want us to see them nude. It’s not like there’s a lack of them to choose from. Because, look: When people seek out stolen images like the ones just released of Jennifer Lawrence, Kate Upton, and other celebrities, those people are violating these women in much the same way that the person who stole the pictures did. There’s a reason why the public tends to revel in hacked or stolen nude pictures. It’s because they were taken without consent. Because the women in them (and it’s almost always women who are humiliated this way) did not want those shots to be shared” (Valenti, 2014).

6 En el mundo contemporáneo, la explotación de las imágenes de artistas y celebridades es indudablemente un gran negocio, que se utiliza constantemente en los mercados lucrativos de publicidad (Schechter y Thomas, 2003, pp. 263-269).

7 Hay otras conductas en las telecomunicaciones que atentan contra la dignidad del ser humano (Huber, 2020).

3. Preguntas de investigación

Las preguntas que orientaron la siguiente investigación son:

a) ¿La Ley de Derechos de Autor de EE. UU. le ofrece algún remedio a las víctimas de la pornografía no consentida?

b) ¿En EE. UU. cuál es la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet?

c) ¿La persona o sujeto víctima de la pornografía no consentida tiene alguna protección o defensa en el derecho de la propiedad intelectual?

En esta investigación presentaremos alternativas jurídicas disponibles en el derecho de la propiedad intelectual y derecho de autor de E.E. U.U. y, en este contexto, es que analizaremos el ordenamiento jurídico norteamericano vigente.

Lamentablemente, en los portales de internet existe una demanda de imágenes de pornografía no consentida, habiendo muchos factores que la promueven (McGlynn et al., 2020).

Algunos de los problemas para investigar y adjudicar estos actos son probatorios. Por ejemplo, la imagen podría haber sido tomada sin el conocimiento de la víctima, apropiada ilegalmente o realizada con el victimario.

Además, los portales de internet no revelan la información para identificar a las personas o a los usuarios. Para la identificación de los victimarios, hay que utilizar mecanismos especiales de descubrimiento de prueba. Los tribunales de EE. UU. requieren que los demandantes identifiquen a todas las partes antes del descubrimiento de prueba, aunque existen unas excepciones a esas reglas de procedimiento civil donde se puede obligar a los proveedores de servicios informáticos a revelar información de sus usuarios. Sin lugar a dudas, la víctima de pornografía no consentida en EE. UU. tiene un arduo camino para ejercer sus derechos.

A continuación, examinaremos algunas de las alternativas jurídicas relacionadas con la primera pregunta de investigación.

4. Ley de Derechos de autor de EE. UU. de 1976

La Constitución de los Estados Unidos le otorgó al Congreso el poder de crear una ley de derechos de autor bajo el artículo 1, sección 8, cláusula 8, conocida como la Cláusula de Derechos de Autor (Fenning, 1929). La Ley de Derechos de Autor de ese país es una ley principalmente patrimonial (Donner, 1992) que dispone de protecciones de derechos de autor al creador de cualquier obra original que “se fija en cualquier medio de expresión tangible.” La ley le otorga derechos exclusivos al propietario. También el autor de una obra inédita generalmente se

reserva el derecho de decidir si la publica o permite su visualización y, por consiguiente, a elegir destruir sus obras en caso de que decida que no son aptas para el público. La ley dispone de amplios remedios por cualquier infracción a cualquiera de sus disposiciones. Los creadores de las obras registradas tienen derecho a daños reales y/o estatutarios. Las imágenes pornográficas están investidas con la protección de derechos de autor al ser creadas y fijadas en medios tangibles de expresión,⁸ por lo que la ley de derechos de autor es un remedio para las víctimas de pornografía no consentida.

Con respecto al tema de la autoría, si bien es obvia para los autorretratos o *selfies*, el análisis de la autoría al amparo de la legislación norteamericana vigente se vuelve más complicado para las fotografías tomadas por otros. Cuando la persona no toma la fotografía, hay dos posibilidades. Primero, la persona que es víctima conoce a la persona que toma la fotografía y participa en su creación. Segundo, la persona que es víctima no es consciente y la fotografía se toma de forma no consentida. En el derecho de autor norteamericano el primer asunto es relativamente fácil de adjudicar, sin embargo, el segundo es complicado. Las fotografías de índole sexual tomadas por un miembro de una pareja como parte de la vida sexual de esa pareja pueden considerarse como obras conjuntas. La Ley de Derechos de Autor de EE. UU., en su artículo 101, define un “trabajo o creación en conjunto” como “una creación o trabajo preparado por dos o más autores con la intención de que sus contribuciones se fusionen”. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en el caso *Brod v. General Pub. Group* (2002)⁹ establece los factores a considerar para adjudicar la autoría a una imagen fotográfica. El Tribunal explica en su fallo que una imagen fotográfica en conjunto es aquella en la que el autor controla la obra y es “la mente inventiva o maestra quien crea o da efecto a la idea”, si los “coautores hacen la obra en partes inseparables o interdependientes de un todo unitario”.

En la pornografía no consentida, las víctimas no tenían la intención de vender o poner a disposición del público la obra, que, en este caso, es la imagen. Como

8 Transmisión en audio digital la Ley de Derechos de Autor permite la reproducción de la obra en copias o registros, preparar obras derivadas basadas en la obra original, distribuir al público copias o registros grabados de la obra a través de su venta, alquiler o préstamo, exhibir públicamente la obra registrada, en el caso de obras literarias, obras musicales, películas y otras obras audiovisuales, hacer pública la obra mediante la publicación o exhibición al público de obras como libros, gráficas, esculturas y otros, y finalmente el autor puede hacer pública la obra por medio de la transmisión en audio digital en el caso de canciones u otros tipos de grabaciones de audio (Ley de Derechos de Autor de EE. UU., 17 U.S.C. artículos 102(1), 102(3), 102(4), 102(5), 102(6) y 103).

9 *Brod v. General Pub. Group, Inc.*, 32 Fed. Appx. 231 (9th Cir. 2002).

explicamos, el artículo 106(3) otorga al autor de una obra el derecho de “distribuir copias [...] de la obra por venta u otra transferencia”. Por lo cual, la víctima de la pornografía no consentida tiene todo el derecho a reclamar la imagen obtenida de esta forma y presentar una reclamación por violación al derecho de autor.

Al aplicar este fallo, podemos deducir que cuando hay una grabación sin el conocimiento o consentimiento de la víctima, o cuando se graba una sesión de intimidad o desnudo con una cámara conectada a internet sin el conocimiento de la persona que está siendo grabada, la persona que ejerce el control primario del trabajo es la persona que está siendo grabada. Por lo menos, esa persona debe ser vista como un autor en conjunto. Obviamente, los Tribunales tendrían que tomar esta determinación al aquilatar la prueba y los hechos de caso a caso. La víctima de una publicación de pornografía no consentida en coautoría disfruta de todos los derechos por su imagen. Es una violación a la ley de derecho de autor norteamericano la publicación de imágenes en coautoría. El Tribunal también señala que “el control en muchos casos será el factor más importante para adjudicar el derecho de propiedad sobre la obra” que, en este caso, son las imágenes.

La Ley de Derechos de Autor de EE. UU. dispone de un marco legal que permite a los autores registrados presentar reclamaciones de daños y perjuicios contra infractores a esta ley. El registro no es una condición para la protección del derecho de autor, pero solo obras registradas pueden tener una protección completa que incluye los llamados “daños y perjuicios estatutarios”. Esta protección se aplica a los daños y perjuicios estatutarios cuando la obra se registra, o si se registra 90 días después de que se infringe o viola la ley, o un mes después de que el titular de los derechos de autor tenga conocimiento de la infracción a la ley. La Ley de Derechos de Autor de EE. UU. define “daños reales” como la suma de los daños sufridos por el propietario de los derechos de autor y “cualquier beneficio del infractor que sea como consecuencia de la infracción”.

La adjudicación de los daños depende de la prueba desfilada en el Tribunal, pero serán, “no menor de \$750 o mayor de \$30,000” a menos que “la infracción se realice de manera deliberada”. Si el Tribunal, en el descubrimiento de prueba, considera que la infracción fue deliberada, tiene la discreción de aplicar lo que se conoce como los “daños estatutarios”, los cuales punitivos. Estos serán de una suma no mayor a “150.000 dólares” por obra infringida. Dado que muchos de estos casos de pornografía no consentida implican una imagen, la determinación del Tribunal de lo que es “justo” “dependerá de la prueba presentada.”¹⁰

10 17 U.S.C. § 504(b) (2010). 46 Id. § 504(c)(1), (2).

| Imagen | Expresiones de los tribunales | Artículos de la Ley de Derechos de Autor norteamericana | Jurisprudencia (casos) |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Autorretratos o selfies | Como regla general, el autor es la parte que realmente crea la obra, es decir, la persona que traduce una idea en una expresión fija y tangible con derecho a la protección de los derechos de autor. | 102 | <i>Naruto v. Slater</i> , No. 16-15469, 2018 WL 1902414 (9th Cir. Apr. 23, 2018); <i>Cmty. for Creative Non-Violence v. Reid</i> , 490 U.S. 730, 737 (1989); <i>Consumer Prod. Safety Comm'n v. GTE Sylvania, Inc.</i> , 447 U.S. 102, 108 (1980) |
| Trabajo o creación en conjunto | Un autor supervisa el trabajo ejerciendo control. Probablemente, sea una persona que haya formado la imagen al colocar a las personas en su posición y organizar el lugar donde estas deben estar. | 101 | <i>Aalmuhammed v. Lee</i> , 202 F.3d 1227, 1234 (9th Cir. 2000) |

Tabla 1. Resumen de alternativas al amparo de la Ley de Derechos de Autor. Fuente: elaboración propia.

Además, el Congreso aprobó la Ley de No Robo Electrónico (en adelante, NET, por sus siglas en inglés),¹¹ que dispone la presentación de cargos criminales para aquellas personas que continúen infringiendo la Ley de Derechos de Autor. La Ley NET tipifica como delito la infracción deliberada de la Ley de Derechos de Autor cuando el valor total de la obra infringida supera la cuantía de \$1.000 en el mercado (Brown, 1998).

11 United States No Electronic Theft Act (NET Act) de 1997, Pub. L. 105-147, Stat. 2678, que enmienda el código 17 U.S.C. §§ 101, 506, 507; 18 U.S.C. 2319, 2320; 28 U.S.C. 1498. Dispone para el enjuiciamiento penal de las personas que participan en infracción de derechos de autor de EE.UU. aunque no haya ningún beneficio económico o comercial por la infracción. Las sanciones máximas pueden ser de cinco años de prisión, además de multas.

Esto puede ser un disuasivo para reducir la incidencia en la diseminación de imágenes de pornografía no consentida. Reiteramos que estos remedios, al amparo de la la Ley de Derechos de Autor, son para las obras registradas (Goldman, 2003).

Es difícil que una víctima de la pornografía no consentida registre su imagen íntima. También los procesos de registro y de litigación son largos y, generalmente, la víctima no quiere exponerse a estos procesos judiciales públicos. Además, usualmente, las víctimas no tienen los recursos económicos para contratar a un abogado especializado en derechos de autor¹² y la Ley de Derechos de Autor no aborda el tema de eliminación de las imágenes en los portales de internet. Concluimos que esta ley provee remedios a una víctima de la pornografía no consentida. Específicamente, provee protección cuando las imágenes sean autofotos o cuando la víctima sea la autora o coautora de la imagen. Asimismo, existe una limitación a la protección que otorga la ley, la cual es en relación a los costos de las reclamaciones judiciales.

Existe un asunto distinto que es presentar las reclamaciones contra los portales de internet que violan Ley de Derechos de Autor norteamericana.

5. Reclamaciones al amparo del derecho de la propiedad intelectual contra los portales de internet involucrados en la pornografía no consentida en EE. UU.

5.1. La Ley de Decencia de la Comunicación de 1996¹³

El estado de derecho en EE.UU. permite que la persona perjudicada, además de presentar una causa de acción contra el victimario, también pueda presentar una causa de acción en contra del portal de internet que, por negligencia, publica imágenes que violan los derechos de autor.

Sin embargo, existen varios escollos jurídicos para lograr exitosamente una reclamación de esta índole. Es difícil prevalecer contra aquellos portales de internet, proveedores de servicio de internet o sus operarios que promocionan o son huésped o aquellos cuyo negocio principal se nutre de las imágenes de la pornografía no consentida (Tomeo, 2010). El más importante es la existencia del artículo 230 del Título V de la Ley de Telecomunicaciones de 1996¹⁴ (en ade-

12 También, el presentar un interdicto al amparo de la legislación norteamericana para procurar la expedición de una orden de cese y desista cuesta un promedio de \$2.000

13 47 U.S.C. Sections 230.

14 Comúnmente conocida como la Ley de Decencia en las Comunicaciones y su artículo 230.

lante, CDA artículo 230). La política pública de esta ley dispone los siguientes objetivos (Pedro, 1996; Luño, 1998):

(1) promover el desarrollo continuo de la Internet y otros servicios informáticos interactivos y otros medios interactivos; (2) para preservar el libre mercado dinámico y competitivo que existe actualmente para la Internet y otros servicios informáticos interactivos, libre de regulación estatal o norteamericano; (3) fomentar el desarrollo de tecnologías que maximizan el control del usuario sobre la información que es recibida por los individuos, familias y escuelas que utilizan el internet y otros servicios informáticos interactivos; (4) para eliminar los desincentivos para el desarrollo y la utilización de bloqueo y filtrado de tecnologías que permiten a los padres restringir el acceso de sus hijos en línea a material objetable o inapropiado; y (5) para garantizar la observancia estricta de las leyes penales norteamericanas y sancionar la trata de obscenidad, acoso y el acoso por medio de la computadora.¹⁵

Específicamente, el artículo 230 tiene como objetivo asegurar que los proveedores y usuarios de “servicios de informática” no estén expuestos a la responsabilidad como “editores de contenido” de cualquier información proporcionada por otro “proveedor de información de contenido”.¹⁶ Asimismo, dispone que “ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o representante de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido de la información.”¹⁷

La ley define “servicio informático interactivo” como

cualquier servicio de información, sistema o proveedor de software de acceso que proporciona o permita acceso a una computadora por varios usuarios a un servidor de la computadora, incluyendo específicamente un servicio o sistema que proporciona acceso a Internet y tales sistemas operados o servicios ofrecidos por las bibliotecas o centros de enseñanza.¹⁸

“Proveedor de contenido de la información” se define como “cualquier persona o entidad que es responsable, en todo o en parte, por la creación o el desarrollo

15 47 U.S.C. 230 (b).

16 H. R. Rep. N ° 105-775 inciso I (E).

17 47 U.S.C. 230 (c) (1).

18 47 U.S.C. 230 (f) (2).

de la información proporcionada a través de Internet o cualquier otro medio”.¹⁹ Entonces, quiere decir que bajo las inmunidades dispuestas por esta ley de 1996, los proveedores de servicios o portales de internet no son responsables civilmente por lo que expongan y divulguen, solamente responderá el tercero, quien hizo la expresión (Montero, 2000; Plaza, 2001) o, como en estos casos de pornografía no consentida, las imágenes.²⁰ Sin embargo, la ley dispone de excepciones importantes para apoderar a las víctimas de la pornografía no consentida a fin de que puedan reclamar exitosamente contra las empresas proveedoras de servicios de internet, incluidas las redes sociales. Estas excepciones son las siguientes.

5.2. Excepciones a la inmunidad del artículo 230 y el campo ocupado

El Estatuto norteamericano establece que “no se interpretará en menoscabo del cumplimiento” de alguna de las leyes penales norteamericanas o “para limitar o ampliar cualquier legislación relacionada a la propiedad intelectual”.²¹ Esta excepción relacionada con la propiedad intelectual, específicamente con el derecho de autor norteamericano, es muy importante en términos de la pornografía no consentida, porque ¿a quién le pertenece el derecho de autor de las imágenes o sonido que se envía a un portal de internet? Ya hemos previamente analizado esta situación cuando se publican sin consentimiento expreso los autorretratos y las imágenes en conjunto. El acto de publicarlas derrumbaría la inmunidad del artículo 230. Además, este artículo promueve el cumplimiento de cualquier ley

19 47 U.S.C. 230 (f) (3).

20 *Zeran v. America Online, Inc.* 129 F. 3d 327, 330 (4th Cir. 1997). El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito evaluó la dirección y alcance de la de inmunidad de la Sección 230. El Tribunal de Apelaciones señaló que en la promulgación de la Sección 230 “Congress recognized the threat that tort-based lawsuits post to freedom of speech in the new and burgeoning Internet médium” y el propósito de “encourage service providers to self-regulate the dissemination of offensive material over their services” (*Zeran*, 129 F.3d pp. 330-331). La decisión de *Zeran* otorgó inmunidad a un proveedor de servicio de Internet en cualquier reclamación que surja de los contenidos de terceros. Véase, también, *Green v. America Online*, 318 F.3d 465, 470-71 (3d Cir. 2003); *Batzel v. Smith*, 333 F.3d 1018, 1031 n. 18 (9th Cir. 2003); *Carafano v. Metrosplash.com Inc.*, 339 F.3d 1119, 1122 (9th Cir. 2003); *Ben Ezra, Weinstein & Co. v. America Online Inc.*, 206 F.3d 980, 984-86 (10th Cir. 2000); *En Doe v. MySpace*, 474 F. Supp.2 d 843, 848 (WD Tex 2007). La mayoría de los Tribunales en EE. UU. aplican *Zeran* y el CDA artículo 230 (c) (1) siempre que los proveedores de internet se abstengan de la filtración o de censurar la información en sus portales. Véase *Almeida v. Amazon.com, Inc.*, 456 F.3d 1316, 1322 n.3 (Cir. 11 de 2006).

21 47 U.S.C. 230 (e) (1) y (2).

estatal coherente con “la aplicación de la Ley de Privacidad de Comunicaciones Electrónicas de 1986 (Communications Privacy Act, en adelante, ECPA)²² de 1986²³ o cualquiera de las modificaciones introducidas por dicha ley²⁴ o cualquier ley estatal similar”.²⁵

Es importante destacar la prohibición a la divulgación que trae la ley de ECPA de 1986²⁶ en cuanto a prohibir la divulgación, “prohibits the intentional or willful interception, accession, disclosure, or use of one’s electronic communication”. Otra excepción vital poco comentada es que las imágenes que se toman y se transmiten a la pareja para su uso y satisfacción no pueden ser interceptadas o sustraídas y divulgadas posteriormente a terceros sin el consentimiento de la entonces expareja.²⁷ Existen varios casos sobre la ley ECPA aplicados precisamente a

22 “(1) No effect on criminal law.

Nothing in this section shall be construed to impair the enforcement of section 223 or 231 of this title, chapter 71 (relating to obscenity) or 110 (relating to sexual exploitation of children) of title 18, or any other Federal criminal statute.(2) No effect on intellectual property law Nothing in this section shall be construed to limit or expand any law pertaining to intellectual property.(3) State law Nothing in this section shall be construed to prevent any State from enforcing any State law that is consistent with this section. No cause of action may be brought and no liability may be imposed under any State or local law that is inconsistent with this section. (4) No effect on communications privacy law nothing in this section shall be construed to limit the application of the Electronic Communications Privacy Act of 1986 or any of the amendments made by such Act, or any similar State law”.

23 “The ECPA defines [the term] ‘electronic communication’ as any transfer of signs, signals, writing, images, sound, data, or intelligence of any nature transmitted in whole or in part by wire, radio, electromagnetic, photoelectric, or photocell system that affects interstate commerce”. Las redes sociales, los portales, blogs y correo electrónico están protegidos por esta ley: “the legislative history clearly shows Congress’ intent to include it within the definition of ‘electronic communications’”.

24 La Ley Electronic Communications Privacy Act de 1986 (ECPA). (18 U.S.C. § 2701-11) “prohibits the intentional or willful interception, accession, disclosure, or use of one’s electronic communication”.

25 47 U.S.C. SECTION 230 (e) (3) y (4).

26 18 U.S.C. § 2701-11.

27 Además de estar ante un acto que constituye una violación a la intimidad, honor y reputación de la persona-victimta perjudicada. Por ejemplo, en el caso de *Robbins v. Lower Merion School District* (2010), conocido como el caso de los *WebcamGate*, dos escuelas públicas repartieron a estudiantes menores de edad, para fines académicos, unas computadoras u ordenadores portátiles. Se probó que ambas escuelas superiores violaron las disposiciones de ECPA al activar remotamente en las computadoras portátiles unos programas espías para monitorear el uso académico de las computadoras portátiles. El 23 de febrero de 2010 se estipularon los daños por cerca de \$610.000 *In the Matter of Lower Merion School District*,

accesos ilegales por medios electrónicos (LaMotte, 2020),²⁸ pero esta ley dispone para la protección para los que interceptan comunicaciones y extraen las fotos de manera ilegal. Otro artículo que no es comentado es el llamado del “buen samaritano”.

5.3. El buen samaritano: la violación a la relación contractual como causa próxima del daño

En las relaciones contractuales en internet permea la proliferación de la impunidad de las conductas relacionadas a la pornografía no consentida, y es que en todos los portales y redes sociales hay contratos de uso explícitos.²⁹ Por lo tanto, ¿qué ocurre cuando yo le aviso a una red social que me han llevado mis fotos o que han construido con mis fotos un perfil ficticio e inexistente y que en este perfil se están publicando fotos trabajadas o cambiadas por una aplicación común como Photoshop, en la que la publicación de esta imagen mancilla mi integridad? Bueno ya sabemos que la red social está exenta de responsabilidad por la artículo CDA 230, pero, a su vez, la misma ley –en su artículo 230, inciso (c) (2)– le otorga protección a ese portal de internet cuando actúe para evitar violaciones a la ley de derechos de autor. Ese es el artículo que se conoce como el “buen samaritano”, cuando hay una expresión en la ley que a su mejor entendido:

c) Protection for “Good Samaritan” blocking and screening of offensive material

(1) Treatment of publisher or speaker

No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider.

(2) Civil liability No provider or user of an interactive computer service shall be held liable on account of—

(A) any action voluntarily taken in good faith to restrict access to or availability of material that the provider or user considers to be obscene, lewd, lascivious, filthy,

Appellant, v. Blake J. Robbins, Hanson Court de 9 de marzo de 2012. *Barnes v. Yahoo!, Inc.*, 2005 WL 3005602, (D. Or. 2005) este es el caso emblemático sobre el tema.

28 La Comisión Federal de Comercio (FTC) modificó sus reglamentos de tal manera que ahora se exige que el programador de la aplicación reciba la autorización del padre o representante para recabar los datos de cualquier menor de 13 años de edad. Esto incluye información de los datos del teléfono móvil, el número telefónico o la ubicación geográfica del dispositivo. Cómo proteger la privacidad de su hijo en internet.

29 *Doe v. MySpace*, 528 F.3d 413 (5th Cir. 2008).

excessively violent, harassing, or otherwise objectionable, whether such material is constitutionally protected; or

(B) any action taken to enable or make available to information content providers or others the technical means to restrict access to material described in paragraph (1).

Por lo tanto, una víctima de actos de pornografía no consentida puede advertirle al blog, red social o portal de internet la violación a las leyes de derecho de autor, y si ese portal no hace nada sabiendo que está inmune por estos incisos de la ley, su inacción constituye una violación del contrato de servicio.

El incumplimiento contractual tiene consecuencias de un acto negligente y culposo. Además, este incumplimiento contractual es la causa próxima del daño por la infracción al derecho a la propiedad intelectual de la víctima. Fíjese que el estatuto norteamericano protege al proveedor de servicio de internet o red social de alguna reclamación por ejercer estos incisos del artículo del buen samaritano. Es una alternativa legal débil y se debe probar caso a caso, debido a que hay que comprobar que los servicios de internet específicamente crean y fomentan el contenido de los portales de pornografía no consentida. Ahora bien, si el portal de internet es simplemente un conducto pasivo para la actividad ilegal, es poco probable que los Tribunales consideren al demandado un proveedor de contenido de información bajo el artículo 230.

5.4. La gran excepción: *Fair Housing Council of San Fernando Valley v. Roommates.com, LLC*³⁰

Este es uno de los casos más estudiados y criticados en los EE. UU. La empresa Roommates.com, LLC hizo un portal de internet para desarrollar perfiles de usuarios que buscaban vivienda. Una vez diseñado el perfil, ese programa buscaba coincidencias entre esos usuarios y arrendadores o vendedores de vivienda.³¹ Este portal, al momento del litigio, contaba con aproximadamente 150.000 anuncios activos y recibía alrededor de un millón de visitas al día. Roommates.com trató de aprovecharse de la recaudación de ingresos producto de anunciantes y suscriptores con pago. Los suscriptores podrían buscar los listados de viviendas o publicar oportunidades de vivienda en el portal y crear también un perfil.³² El portal hizo

30 489 F.3d 921 (9th Cir. 2007), revisado en parte en 521 F.3d 1157 (9th Cir. 2008).

31 Véase: <http://www.roommates.com/>.

32 En ese proceso, el programa obligaba a los usuarios a responder una serie de preguntas que, además de solicitar información básica como el nombre, la ubicación y dirección de correo electrónico, le requirió en aquellas fechas a cada suscriptor revelar su sexo, orientación sexual

unos algoritmos activos que categorizaban a sus usuarios pero tenían una base de instrucciones que violaban la ley federal norteamericana de vivienda. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. decidió que la creación de algoritmos que categoricen, analicen y sugieran respuestas se consideraría “creador de contenidos”.³³ Además, un portal de internet que “contribuye materialmente” al presunto acto de ilegalidad pierde la inmunidad. El Tribunal hizo hincapié en la distinción entre “publicar” contenido de un tercero y realmente crear el contenido. Por lo tanto, si un demandado es el proveedor de contenido de información, la inmunidad del artículo 230 no se aplica. Un proveedor de servicios informáticos puede ser simultáneamente un “editor y creador” de material “proporcionado por otro proveedor de contenido de información”. Si el portal simplemente proporciona un foro o “conducto neutral” para que el material sea comunicado, entonces no será un proveedor de contenido de información según el artículo 230 (Ambale, 2008). Sin embargo, los tribunales pueden considerar al demandado como “responsable” de la “creación o desarrollo” de la información cuando examine la prueba y encuentre que el portal participó activamente en la expresión.

y si tenía niños o iba a tener o a llevar niños a la vivienda.

Cada suscriptor debía describir sus preferencias de compañeros de piso con respecto a los mismos tres criterios: el sexo, la orientación sexual y si tenían niños. El portal también promovía que los suscriptores proporcionasen “comentarios adicionales” para que describieran qué tipo de vecino le gustaría tener en su vivienda. Se le asignaba un seudónimo y toda esta información se divulgada a través del portal. Los usuarios elegían entre dos niveles de servicio: Los que utilizaban el nivel de servicio gratuito del portal podían crear su propia página de perfil, buscar los perfiles de otros y enviar mensajes de correo electrónico personales. También recibían correos electrónicos periódicos de la plataforma de Roommates.com, que informaba de oportunidades de vivienda disponibles que coincidieran con sus preferencias. Los suscriptores que pagaban una cuota mensual también obtenían la capacidad de leer mensajes de correo electrónico de otros usuarios y veían los comentarios adicionales de otros suscriptores. La parte demandante, Fair Housing Council of San Fernando Valley, alegó que el negocio de Roommates.com violó la ley norteamericana Fair Housing Act (FHA) y otras leyes de vivienda de California.

- 33 “Roommate’s connection to the discriminatory filtering process is direct and palpable: Roommate designed its search and email systems to limit the listings available to subscribers based on sex, sexual orientation and presence of children. Roommate selected the criteria used to hide listings, and Councils allege that the act of hiding certain listings is itself unlawful under the Fair Housing Act, which prohibits brokers from steering clients in accordance with discriminatory 1170*1170 preferences. We need not decide the merits of Councils’ claim to hold that Roommate is sufficiently involved with the design and operation of the search and email systems—which are engineered to limit access to housing on the basis of the protected characteristics elicited by the registration process—so as to forfeit any immunity to which it was otherwise entitled under section 230”.

También, un portal de internet puede ser señalado como creador de contenido si “fomenta [d] específicamente la creación del contenido ilegal. El fallo del caso *Sarah Jones v. Dirty World Entertainment Recordings LLC* (2014)³⁴ no aceptó el fomento de contenido ilegal como una determinación para derrumbar la inmunidad del CDA 230. En este caso, los demandantes –un profesor de secundaria, Jones, y una porrista de los Cincinnati Bengals– demandaron al portal, thedirty.com y a su operador por difamación por una serie de calumnias. La parte demandada presentó una moción de sentencia sumaria con el argumento de que el artículo 230³⁵ le brindaba inmunidad de responsabilidad por el contenido creado por terceros. El Tribunal de distrito denegó la moción y el caso fue a juicio dos veces. El Tribunal de Distrito determinó en su fallo que el artículo 230(c) (1), solo se aplica en la medida en que un proveedor de servicios informáticos interactivos como Dirty World no tenga derecho a la protección de las reclamaciones basadas en la publicación de información si el demandado es responsable, en todo o en parte, por la creación o el desarrollo de la información. El Tribunal de Distrito, al evaluar la prueba, concluyó que el propietario de un portal que promueve intencionalmente publicaciones ilegales es enjuiciable por las publicaciones de terceros. Si el portal añade sus propios comentarios o si adopta los mensajes, entonces se convierte en un “creador” de contenido y, por ende, no tiene derecho a la inmunidad. El fallo del Tribunal de Distrito determinó “[d]efendants, when they re-published the matters in evidence, had the same duties and liabilities for re-publishing libelous material as the author of such materials”.³⁶

El Tribunal de Apelaciones en el Sexto Circuito revocó el fallo del Tribunal de Distrito y adoptó el criterio o *test* de la “contribución material”:

[W]e interprets the term “development” as referring not merely to augmenting the content generally, but to materially contributing to its alleged unlawfulness. In other words, a website helps to develop unlawful content, and thus falls within the exception to section 230, if it contributes materially to the alleged illegality of the conduct.

Al analizar esta decisión, podemos concluir que si un portal ayuda a desarro-

34 No. 13-5946 (6th Cir. June 16, 2014).

35 Ley de Decencia en las Comunicaciones, 47 U.S.C. § 230 (c) (1).

36 *Sarah Jones v. Dirty World Entertainment Recordings LLC*, 766 F. Supp.2d 828, 836 (E.D. Kentucky 2011).

llar contenidos ilegales, pierde la protección del artículo 230 de CDA. Si el portal contribuye materialmente a la ilegalidad del contenido, entonces será responsable de ese contenido ilegal que aparece en su portal³⁷ (Lichter, 2013).

6. Inmunidad adicional el proveedor de servicios de internet y el puerto seguro³⁸

En el 1998, el Congreso de EE. UU. aprobó la Ley de Derechos de Autor en el Milenio Digital (Digital Millennium Copyright Act, en adelante, DMCA), la cual añadió el artículo 512 de la Ley de Derecho de Autor norteamericano.³⁹ La ley redujo y ajustó la responsabilidad civil de los propietarios de derechos de autor y proveedores de servicios de internet⁴⁰ a fin de colocar la carga sobre la identificación de la infracción de derecho de autor precisamente en la persona afectada por la infracción y no en los proveedores de servicio de internet que fueran solo *mere conduit* de terceras personas que utilizan sus servicios de proveedores de comunicaciones.⁴¹

El artículo 512 no define la conducta que hace responsable a los proveedores

37 En un caso que se trazo extrajudicialmente, *Hare v. Richie*, 2012 WL 3773116 (D. Md. August 29, 2012). En este portal, bajo el control de Dirty World, se hicieron unos comentarios difamatorios en contra de Hare, los hechos apuntaron a que Dirty World se convirtió en proveedor de contenido y perdía la inmunidad del CDA 230.

38 EE. UU. inició en 1999 negociaciones con la Unión Europea para conseguir una declaración de adecuación del nivel de protección de datos personales. La protección de la intimidad y de los datos en este país se enmarca en un entramado de regulación sectorial, tanto a nivel federal como estatal, que se combina con la autorregulación industrial. A fin de superar los problemas derivados de esta dispersión normativa, el Departamento de Comercio de los EE. UU. presentó como documento para la discusión entre las autoridades norteamericanas y de la Unión Europea un borrador de “principios de puerto seguro”, a fin de garantizar a los operadores que se adhirieran a estos una “presunción de adecuación” al nivel de protección exigido por la Directiva, permitiéndose así la libre transferencia internacional de datos a dichos operadores. El Acuerdo de “Puerto Seguro” constó de siete principios básicos, referidos a la notificación (información a los afectados), opción (posibilidad de oposición de los afectados), transferencia ulterior a terceras empresas, seguridad, integridad de los datos (principios de finalidad y proporcionalidad), derecho de acceso y aplicación, fue invalidado el 6 de octubre de 2015 por la Corte Europea de Justicia en la decisión del caso C-362/14 *Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner*.

39 17 U.S.C. § 512. Pub. L. 105-304, 112 Stat. 2860.

40 Sen. Rep. No. 105-190 p. 8.

41 Subsecciones 512(c)(3), 17 U.S.C. § 512(c)(3), 512(f), 17 U.S.C. § 512(f), 512(g) y 17 U.S.C. § 512(g).

de servicio de internet de una infracción directa, contributaria o vicaria,⁴² pero identifica varias actividades que puede realizar un proveedor de servicios de internet para inmunizarlos contra reclamaciones y dispone de remedios extraordinarios.⁴³ El artículo 512 dispone de lo que se llama “cuatro puertos seguros”, que otorgan las siguientes inmunidades:⁴⁴ las comunicaciones transitorias de redes digitales, el almacenamiento en el sistema memoria corta o temporal, la información de los usuarios que se almacena temporalmente en los sistemas o redes y las herramientas de búsqueda de información

Cada uno de estos puertos seguros representa un aspecto particular en la operación normal de internet, por lo que aborda un aspecto diferente en las posibles infracciones de derechos de autor norteamericano.⁴⁵ El inciso (l) del artículo, dispone que los puertos seguros no tienen por objeto enumerar todas las defensas que tiene un proveedor de servicios de internet que infringe los derechos de autor, incluso cumpliendo con las disposiciones de puerto seguro (Jie, 2011). Los beneficios de este artículo son: la inmunidad de reclamaciones legales y los remedios extraordinarios disponibles, exceptuando el inciso (j) del artículo cuando hay una infracción por un asunto cubierto por el puerto seguro.⁴⁶ El artículo reconoce que es importante que un tribunal norteamericano tenga la facultad para ordenar que un proveedor de servicios de internet ayude a detener una infracción del derecho de autor. El alcance de la ayuda y apoyo a reducir una violación a los derechos de autor está limitado por el inciso (j) cuando un proveedor de servicios está actuando como una *mere conduit* de las comunicaciones de otros y cumple con todos los requisitos del inciso (a) del artículo. El Tribunal tiene la facultad para otorgar remedios provisionales, como interdictos para impedir al proveedor de servicios de internet el proveer acceso, a un suscriptor o titular de una cuenta que usa el servicio del proveedor de internet para violar la ley de derechos de autor. También la orden permite que el proveedor de servicios de internet le ponga fin a la cuenta de los suscriptores en el extranjero. Finalmente, la ley provee para solicitarle al tribunal una orden que le impida al

42 *Perfect 10, Inc. v. Giganeews, Inc.; Flynn v. Siren-BookStrand, Inc.*, 2013 WL 5315959 (20 de septiembre de 2013). El caso presenta un problema interesante en relación con el derecho de una parte de enviar una notificación de eliminación de la DMCA.

43 A esto se llama “Puerto Seguro”, *Rossi v. Motion Picture Ass’n of Am.*, 391 F.3d 1000 (9th Cir. 2004); *ALS Scan, Inc. v. RemarQ Cmty., Inc.*, 239 F.3d 619 (4th Cir. 2001).

44 17 U.S.C. § 512(l) Section 107, 17 U.S.C. §§ 107-122

45 *Textile Secrets Int’l, Inc. v. Ya-Ya Brand, Inc.*, 524 F.Supp.2d 1184 (C.D.Cal.2007).

46 *Flynn v. Siren-BookStrand, Inc.*, 2013 WL 5315959 (Sept. 20, 2013); *Xcèntric Ventures, LLC v. Medioplex Ltd.*, 2012 WL 5269403 (D.Ariz Oct 24, 2012).

proveedor de servicios de internet proporcionarles acceso a infractores de la ley de derechos de autor.⁴⁷ Para todos los demás puertos seguros están disponibles otros remedios extraordinarios.⁴⁸

6.1. Procedimientos de notificación, aviso de retiro voluntario y/o eliminación (*note-and-takedown*)

Es un procedimiento expedito extrajudicial para que el dueño de un derecho de autor evite el tener que acudir a los tribunales para obtener un remedio provisional y reivindicar un derecho de autor o de marcas infringido. Esto es una alternativa costo-efectiva (Wang, 2018). Si la imagen que infringe el derecho de autor está disponible en internet, hay que impedir y bloquear al acceso del público a esta para impedir que puedan realizarse copias adicionales ilegales en otras direcciones de internet. Incluso, un interdicto provisional urgente para bloquear estas acciones puede tomar demasiado tiempo.⁴⁹ Por esta razón, el Congreso norteamericano instituyó un sistema de notificación y retiro “voluntario”⁵⁰ para, rápidamente, eliminar cualquier infracción de derechos de autor.⁵¹ El sistema de notificación y retiro comienza cuando un proveedor de servicios designa a un agente para recibir estas notificaciones.⁵² El Registro de Derechos de Autor norteamericano mantiene un directorio de agentes disponibles para el público y así apoyar el retiro voluntario.⁵³ A su vez, se requiere

47 17 U.S.C. § 512(j)(1)(B).

48 17 U.S.C. § 512(j)(2).

49 “The safe harbor provision of the DMCA states that a ‘service provider shall not be liable for monetary relief’ if all of the following requirements are met:

(1) it does not have actual knowledge that the material on its network is infringing;

(2) it is not aware of facts or circumstances that would make the infringing activity apparent; and

(3) upon obtaining knowledge or awareness of such infringing activity, it acts expeditiously to remove or disable access to the copyrighted material” *Xcentric Ventures, LLC v. Mediolex Ltd.*, 2012 WL 5269403 (D.Ariz. October 24, 2012)

50 Tal vez menos voluntario, debido a que un proveedor de servicios tiene que participar en ella con el fin de aprovechar todos los puertos seguros a excepción del de “mera transmisión”.

51 *Design Furnishings, Inc. v. Zen Path LLC*, No. 10-2765, 2010 WL 4321568 (E.D. Cal. October 21, 2010).

52 Las limitaciones de responsabilidad dispuestas aplican a un proveedor de servicio de internet si este designó a un agente para recibir notificaciones de infracciones, poniendo a su disposición, a través de su portal en el web, una ubicación accesible al público y proporcionando a la Oficina Norteamericano de Derecho de Auto Norteamericano.

53 Se puede requerir el pago de un canon por parte de los proveedores de servicios de internet para cubrir los gastos de mantenimiento del directorio.

que la declaración incluya “que la información en la notificación es exacta” y “que la parte reclamante está autorizada para actuar en nombre del propietario del derecho de autor que presuntamente se ha infringido”. La segunda parte de este requisito debe hacerse “bajo pena de perjurio”. Es una notificación de interacción que tiene una fuerza y un peso enormes sobre quien la notifica. El artículo 512 (f) dispone de la responsabilidad civil de declaraciones falsas.⁵⁴

Una vez que un proveedor de servicios de internet quiera acogerse a los puertos seguros,⁵⁵ sabe que su sistema debe eliminar con rapidez o bloquear el acceso al material presuntamente infractor de derechos de autor norteamericano. Ese conocimiento puede venir de una notificación adecuada del propietario del derecho de autor o cuando el proveedor de servicios de internet tiene conocimiento de hechos o circunstancias para determinar que se violan los derechos de autor. Un proveedor de servicios de internet tiene que ser proactivo y tener un sistema ágil y eficiente para resolver de manera razonable una notificación de acuerdo a este artículo de la ley. Asimismo, no puede simplemente ignorar un aviso o notificación de infracción que cumpla con lo dispuesto. Debe intentar rápidamente ponerse en contacto con la persona que hizo la notificación o tomar medidas razonables para ayudar a que la recepción de la notificación cumpla con todas las disposiciones de las protecciones del artículo 512 del DMCA. Esto es adecuado para las víctimas de pornografía no consentida, porque no necesitan registrar sus derechos de autor o contratar a un abogado para presentar un aviso de “descolgar” la imagen del portal de internet. Las víctimas solo necesitan presentar su nombre, firma, identificar la imagen y proporcionar enlaces al material que consideren que infringe sus derechos de autor. También tienen que presentar la información de contacto y verificación por escrito de que consideran que el uso del material no está autorizado. Sin embargo, es usual que las víctimas descubran que sus imágenes se vuelven a publicar en otros portales de pornografía. Los portales de internet de pornografía son focos de contenido pirateado e infractor

54 Bajo esta sección, cualquier persona que falsifique materialmente a sabiendas de que: (1) el material o actividad infringe, o (2) el material o la actividad se borró o se desactivó por error de identificación, será responsable por los daños y perjuicios, incluidos los gastos y honorarios de abogados, incurridos por el presunto infractor, por cualquier dueño de los derechos de autor o por un proveedor de servicios que reciba un daño por tales declaraciones falsas y si como resultado el proveedor de servicios de internet, confiando en tales declaraciones falsas, retiró o inhabilitó el acceso al material o actividad denunciados o en la sustitución del material retirado o dejó de inhabilitar el acceso a esta.

55 Almacenamiento en almacenamiento temporal del sistema, información que reside en los sistemas o redes en la dirección de los usuarios o herramientas de búsqueda de información.

y muchos enlazan directamente a sus páginas los procedimientos de notificación y eliminación de la DMCA. Las víctimas también pueden emitir solicitudes de desindexación a los motores de búsqueda como Google, Yahoo!, Bing para eliminar enlaces infractores de los resultados de búsqueda.

Un problema que ocurre durante los procedimientos de eliminación es el llamado Whac-a-Mole, esto es que, al eliminar contenido infractor en un lugar, vuelve a “aparecer” en otro, que recuerda al juego de video Whac-a-Mole.⁵⁶ En el caso de pornografía no consentida, este fenómeno se magnifica. Los portales de internet de pornografía no consentida están destinados a dañar la reputación y arruinar vidas. Los avisos de eliminación requieren la divulgación de información personal, por lo que las víctimas pueden atraer inadvertidamente más atención a la imagen, ya que los portales de internet podrían crear publicaciones adicionales sobre las víctimas que solicitan “descolgar” las imágenes con acceso al público. También, algunos de los usuarios pueden animar a otros a volver a publicar las imágenes de las víctimas en otros lugares en internet.

7. Excepción contra la pornografía no consentida: responsabilidad secundaria: la responsabilidad secundaria⁵⁷

La doctrina de la infracción secundaria del derecho de autor norteamericano es una alternativa jurídica para adjudicar responsabilidad a los portales de internet (Yen, 2000) que lucran con el acto de publicar⁵⁸ imágenes de pornografía no consentida.⁵⁹

56 Whac-A-Mole es un juego de arcade, o de mesa, que consiste en un área en donde hay cinco agujeros y en la parte superior del área de juego está lleno de pequeños topes de plástico que aparecen al azar. El objetivo es darle con unos mazos a los topes, pero cada vez que se le da en un agujero, vuelve a aparecer en otro lugar, así como las imágenes que se sacan de un portal de internet y vuelven a salir en otro lugar.

57 Cfr. Caitlin (2014); Oltermann (2014).

58 *Schatts v. Curtis Manangement Group*, 764 Fed.Supp. pags. 902 y 908. Ley de Derechos de Autor Federal, 90 Stat. 2541. Pub. L. 94-553 17 U.S.C. Sección 101.

59 *Gucci Am., Inc. v. Hall & Assocs.*, 135 F. Supp. 2d 409, 413 (S.D.N.Y. 2001); *Parker v. Google, Inc.*, 422 F. Supp. 2d 492, 502 n.8 (E.D. Pa. 2006); *Ford Motor Co. v. GreatDomains.com, Inc.*, No. 00-CV-71544-DT, 2001 WL 1176319, p. 1 (E.D. Mich. Sept. 25, 2001) sobre la relación de la Sección 230 con el Derecho de Marcas, *Federal Bank-Corp. v. Earthlink, Inc.*, 2005 WL 2240952 (W.D. Wis. Sept. 13, 2005), es el Derecho de autor federal y no estatal, así lo decidió el caso de *Perfect 10, Inc. v. CCBill, LLC*, 488 F.3d 1102, 1119 (9th Cir. 2007); estipulado *Curran v. Amazon.com, Inc.*, 2008 WL 472433 (S.D. W.Va. Feb. 19, 2008). *Perfect 10, Inc. v. CCBill, LLC*, 340 F. Supp. 2d 1077 (C.D. Cal. 2004); *Carafano*

La ley de derecho de autor norteamericano no dispone específicamente sobre la infracción “secundaria”, pero la jurisprudencia norteamericana reconoció y desarrolló la doctrina de infracción secundaria contributiva y vicaria.

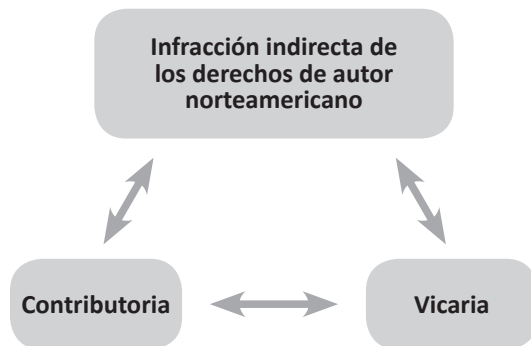


Figura 1. Infracción indirecta de los derechos de autor norteamericano.

Fuente: elaboración propia.

7.1. Infracción secundaria en su vertiente contributiva⁶⁰

El Tribunal Supremo de EE. UU. (en adelante, TSEEUU) ratificó la responsabilidad secundaria contributiva de derechos de autor.⁶¹ Uno de los casos más

v. Metrosplash.Com, Inc., 339 F.3d 1119, 1125 (9th Cir. 2003). Sin embargo, en *Doe v. Friendfinder Network, Inc.*, 540 F. Supp. 2d 288 (D.N.H. 2008) se siguió el *dictum* de *Universal Commc'n Sys., Inc. v. Lycos, Inc.*, 478 F.3d 413 (1st Cir. 2007) y disintió “with the Ninth Circuit’s decision in *Perfect 10* that [section] 230(e)(2) exempts only federal intellectual property laws from the operation of [section] 230”. La Corte de *Friendfinder* expresó, “[c]onsistent with its text, § 230(e)(2) applies simply to ‘any law pertaining to intellectual property’, not just federal law”. Véase también *Atlantic Recording Corp. v. Project Playlist, Inc.*, 603 F. Supp. 2d 690 (S.D.N.Y. 2009), en el cual se decidió que la Sección 230 no impedía que se aplicara la ley estatal de derechos de autor y la ley estatal de competencia desleal. En la página 703, la Corte expresó: “Congress specified whether it intended a subsection to apply to local, state, or federal law. It is therefore clear from the statute that if Congress wanted the phrase ‘any law pertaining to intellectual property’ to actually mean ‘any federal law pertaining to intellectual property,’ it knew how to make that clear, but chose not to”.

⁶⁰ Se origina con la Ley de Patentes, 35 USCA 271 (c). Para un recuento en detalle, véase la magnífica obra del Dr. Pedro G. Salazar (1999, pp. 259-264).

⁶¹ *Perfect 10, Inc. v. Visa Int'l Service Ass'n*, 494 F.3d 788, 795 (9th Cir. 2007) (citando a *Ellison v. Robertson*, 357 F.3d 1072, 1076 (9th Cir. 2004).

citados en las últimas décadas es el caso conocido como *Betamax*.⁶² En el caso se argumentó que el fabricante y distribuidor de la videograbadora Betamax (Sony) fue responsable de la infracción indirecta a la ley de derechos de autor de EE. UU. Esta infracción se fundamentó en la infracción directa cometida por los consumidores que tenían una Betamax y grababan sin autorización programas de televisión en sus casas. El TSEEUU determinó que la responsabilidad contributaria esta subsumida en el artículo 106 de la Ley de Derechos de Autor. Hemos discutido que el artículo le da al dueño de la obra el derecho exclusivo no solo para hacer copias, si no para “autorizar” a otros a hacer copias. La doctrina de responsabilidad contributaria del derecho de autor norteamericano se interpreta de manera parecida a la responsabilidad civil extracontractual en el derecho común. Los casos de responsabilidad civil extracontractual generalmente tratan a una persona que participa a sabiendas en un acto ilícito como solidariamente responsable con el autor del daño primario.

También el TSEEUU, en el fallo de *Batamax*, incorporó una anterior definición de “contributory infringement”: “[O]ne who, with knowledge of the infringing activity, induces, causes, or materially contributes to the infringing conduct of another, may be held liable as a ‘contributory’ infringer”.⁶³

El TSEEUU aplicó la excepción doctrinal del *staple article* de la ley de patentes norteamericana.⁶⁴ Este caso implicó uno posterior que puede impactar a las víctimas de pornografía no consentida, que es la teoría del inducimiento, porque no hay autorización para hacer una copia, y mucho menos para hacer varias copias de una imagen que infringe la ley de derechos de autor.

7.2. El caso del inducimiento *Metro Goldwyn-Mayer Studios (MGM) inc. v. Grokster y Stream Cast Networks*⁶⁵

En este caso, las demandadas Grokster y Stream Cast Networks distribuyeron un programa gratuito que permitió a sus usuarios intercambiar archivos electrónicos en forma directa desde sus computadores con conexión a internet sin la necesidad de pasar por un servidor central (Miles, 2004). Estas empresas no tenían conocimiento de cuando un archivo en particular era copiado, pero aportaron las herramientas tecnológicas para hacerlo. El TSEEUU, en su fallo, impuso la

62 *Sony Corp of America v. Universal City Studios*, 464 US 417 (1984).

63 *Gershwin Publ'g Corp. v. Columbia Artists Mgmt., Inc.*, 443 F.2d 1159, 1162 (2d Cir. 1971).

64 35 U.S.C. § 271 (c).

65 *Metro Goldwyn-Mayer Studios (MGM) inc. vs. Grokster y Stream Cast Networks*.

responsabilidad indirecta a los portales de internet, debido al alto número de descargas que infringían las leyes de derechos de autor norteamericano. El TSEEUU utilizó la “regla del inducimiento” (Oswald, 2006) para diferenciar este caso del caso *Betamax*. Concluyó que las partes demandadas Grokster y Stream Cast Networks activamente promocionaron y alentaron a sus usuarios a bajar archivos protegidos por la Ley de Derechos de Autor norteamericana. Para ello, se valieron de publicidad que no solo promovía el uso ilegal de los programas, sino también explicaba cómo hacerlo. El TSEEUU confirmó unas decisiones anteriores en cuanto a que se le asigna responsabilidad a aquel que induzca y promueva el uso de tecnología que tenga el efecto de violar los derechos de autor. Asimismo, afirmó que el objetivo ilegal de los productos de Grokster y Stream Cast Networks fue inequívoco, porque no intentaron desarrollar herramientas de filtración u otros mecanismos que pudiesen evitar, o al menos disminuir, las actividades ilegales de sus usuarios. Finalmente, concluyó que la teoría del inducimiento requiere evidencia de violaciones efectivas (Choi, 2005).

Ahora bien, traigamos esta teoría esbozada de responsabilidad indirecta “del inducimiento” de derechos de autor norteamericano⁶⁶ a los casos de pornografía no consentida.

a. Hay un portal que, como myex.com, tiene la intención y la misión comercial de presentar imágenes que tienen derechos de autor de un tercero.

b. No hay filtración alguna que ayude a evitar el uso de imágenes de manera ilícita en estos portales de internet.

c. Todos estos portales ganan dinero por las imágenes vertidas en ellos, a sabiendas de que no tienen el permiso de uso y divulgación de las imágenes de las mujeres afectadas. Los portales se enriquecen de la venta de anuncios,⁶⁷ por lo tanto, la teoría del inducimiento⁶⁸ aplica a un portal que usa sin consentimiento

66 *David v. CBS Interactive Inc.*, 2:11-cv-09437-DSF-JC (C.D. Cal. Feb. 19, 2013); *Amaretto Ranch Breedables v. Ozimals Inc.*, 2012 WL 5389897 (N.D. Cal. November 5, 2012).

67 En un caso posterior, el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones realizó una expresión muy pertinente “[r]egardless, w[e] need not decide whether a claim premised on active inducement might be consistent with Section 230 in the absence of a specific exception. Even assuming that active inducement could negate Section 230 immunity, it is clear that UCS has not alleged any acts by Lycos that come even close to constituting the ‘clear expression or other affirmative steps taken to foster’ unlawful activity that would be necessary to find active inducement [...] The ‘unmistakable’ evidence of an ‘unlawful objective’ found in Grokster is entirely absent here” *Universal Communications Systems v. Lycos*, 478 F.3d 412 (2007).

68 El artículo 1202 es una disposición poco conocida de la DMCA que dispone que es ilegal retirar intencionalmente o alterar cualquier información sobre gestión de derechos de autor o de distribución de copias de obras en las que la información de derechos de autor ha sido

imágenes desnudas de mujeres e induce mediante promoción o modelo de negocios electrónicos a que se usen estas imágenes para generar una ganancia.

Por lo que entendemos, es una alternativa para negar las protecciones de derechos de autor a las imágenes de pornografía no consentida.

8. Infringir indirectamente el derecho de autor de forma vicaria

Finalmente, existe la infracción de derecho de autor secundaria de la variante vicaria cuando la capacidad de supervisar se une a un interés financiero en la explotación ilegal de los derechos de autor, incluso en ausencia de conocimiento de la violación de los derechos de autor. La normativa de derechos de autor impone responsabilidad sobre el beneficiario de la explotación⁶⁹ monetaria por la infracción de derecho de autor cuando la acción de infringir este derecho ocurre en sus predios o en alguna organización que controla. En el caso *Bernstein (Bernstein and Co. v. H.L. Green Co., 1963)*,⁷⁰ el Tribunal impuso la responsabilidad por infracción vicaria porque la empresa tiene un deber vicario de supervisión de lo que ocurre en sus predios. Esto quiere decir que una empresa será responsable por las infracciones a la ley de derecho de autor en su portal de internet. Quiere decir que si una persona utiliza un portal de internet para infringir los derechos de autor y este no corrige ni toma los pasos para evitar esta violación, entonces ese portal puede responder por infracción vicaria de derechos de autor. Estas doctrinas jurisprudenciales presentan una oportunidad para las víctimas de los actos de pornografía no consentida.

9. Conclusión

Sin lugar a dudas, la pornografía no consentida es un acto de violencia ejercida contra una persona.

En el ordenamiento norteamericano, existen alternativas en el derecho de propiedad intelectual específicamente en lo concerniente al derecho de autor.

Hemos presentados varias teorías jurídicas que avalan el uso del derecho de autor no solo contra la persona natural que hace los actos específicos de pornografía no consentida, sino también contra las empresas u organizaciones dueñas de los portales de internet que las distribuyen.

suprimida o alterada.

69 *Shapiro, Bernstein & Co. v. HL Verde Co.*, 316 F. 2d 304, 307 (2d Cir. 1963).

70 *Supra.*

Recomendaciones:

a. Permitir que los derechos de autor de víctimas de pornografía no consentida sean reconocidos e incluso registrados en la Oficina de Derechos de Autor de manera confidencial, sin costo y de forma expedita. Esto permitirá que las víctimas puedan usar el sistema de aviso del DMCA y tratar de reducir la distribución ilegal de sus imágenes.

b. Enmendar el mínimo de cuantía que presenta la ley NET y su aplicación en caso de pornografía no consentida.

c. Enmendar la Ley de Derechos de Autor para incluir el inducimiento y la razón de ser del portal de internet como determinante para ofrecer las inmunidades del artículo 512 del DMCA y del artículo 230 de la CDA.

Bibliografía

- Acevedo-Castillo, N., Laso-Samsing, C. y Norambuena-Avilés, R. (2020). Violencia sexual y acoso en la web: evidenciando la falta de tutela judicial efectiva. *Entorno*, (69), 81-89.
- Ambale, M. (2008). Fair Housing Council of San Fernando Valley v. Roomates. com, LLC 521 F. 3d 1157 (9th Cir. 2008).
- Brown, S. (1998). The No Electronic Theft Act: Stop Internet Piracy! *DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law*, 9(1), 147-164. <https://via.library.depaul.edu/jatip/vol9/iss1/6>.
- Burris, A. (2014). Hell hath no fury like a woman porned: Revenge porn and the need for a federal nonconsensual pornography statute. *Florida Law Review*, 66, 2325-2399.
- Caitlin, D. (8 de septiembre de 2014). How copyright became the best defense against revenge porn. *The Washington Post*. <http://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2014/09/08/how-copyright-became-the-best-defense-against-revenge-porn/>.
- Cecil, A. L. (2014). Taking back the Internet: Imposing civil liability on interactive computer services in an attempt to provide an adequate remedy to victims of nonconsensual pornography. *Washington and Lee Law Review*, 71(4), 2513-2556.
- Choi, B. H. (2005). The Grokster Dead-End. *Harvard Journal of Law and Technology*, 19, 393-412.
- Citron, D. K. y Franks, M. A. (2014). Criminalizing revenge porn. *Wake Forest Law Review*, 49, 345-391.
- De Brea, P. V. (2015). *La regulación de la pornografía no consentida en Argentina*. Centro de Estudios de Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE). Universidad de Palermo. Disponible en: <https://www.palermo.edu/cele/pdf/Paper-regulacion-pornografia.pdf>.
- De Oliveira, L. C. O. y Taroco, L. S. Z. (2020). Pornografía de venganza, tecnologías y nuevos espacios para la violación. *Derecho y Cambio Social*, (61), 454-474.
- Donner, I. (1992). The Copyright Clause of the US Constitution: Why Did the Framers Include It with Unanimous Approval? *The American Journal of Legal History*, 36(3), 361-378.

- End Violence Against Women. (2013). *New Technology: Same Old Problems*. https://www.end-violenceagainstwomen.org.uk/wp-content/uploads/Report_New_Technology_Same_Old_Problems.pdf.
- Expósito, F. y Moya, M. (2011). Violencia de género. *Mente y cerebro*, 48(1), 20-25.
- Fenning, K. (1929). The Origin of the Patent and Copyright Clause of the Constitution. *Journal of the Patent Office Society*, 11, 438.
- Franks, M. A. (2015). *Drafting an effective revenge porn law: A guide for legislators*. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2468823>.
- Franks, M. A. (2017). Revenge Porn Reform: A View from the Front Lines. *Florida Law Review*, 69, 1251-1337.
- Goldman, E. (2003). A road to no warez: The No Electronic Theft Act and criminal copyright infringement. *Oregon Law Review*, 82, 369.
- Goldstein, J. (29 de octubre de 2020). 'Revenge porn' was already commonplace. The pandemic has made things even worse. *The Washington Post*. https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/revenge-porn-nonconsensual-porn/2020/10/28/603b88f4-dbf1-11ea-b205-ff838e15a9a6_story.html.
- Hadwin, J. (2017). *Victim blaming and third-person effect: A comparative analysis of attitudes for revenge porn and sexual assault* (Tesis de Maestría). Oklahoma State University. <https://hdl.handle.net/11244/54533>.
- Huber, A. (2020). *Women, image based sexual abuse and the pursuit of justice* (Disertación doctoral). Liverpool: John Moores University.
- Jie, W. A. N. G. (2011). Philosophical Analysis of "Safe Harbor" Provision. *Journal of Foshan University (Social Science Edition)*, (1), 3.
- Kopf, S. (2013). Avenging revenge porn. *Mod. Am.*, 9, 22.
- LaMotte, S. (9 de septiembre de 2020). Así recopilan información de tus hijos pequeños a través de las apps. *CNN*. <https://cnnespanol.cnn.com/2020/09/08/asi-recopilan-informacion-de-tus-hijos-pequenos-a-traves-de-las-apps/>.
- Lee, A. J. (2005). MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd. y In re Aimster Litigation: A Study of Secondary Copyright Liability in the Peer-to-Peer Context. *Berkeley Technology Law Journal*, 20(2), 485-508.
- Levendowski, A. (2013). Using copyright to combat revenge porn. *Journal of intellectual property and entertainment law*, 3, 422.
- Lichter, S. (2013). Unwanted exposure: civil and criminal liability for revenge porn hosts and posters. *Harvard Journal of Law & Technology*.
- Luño, A. E. P. (1998). Internet y el Derecho. *Informática y derecho: Revista iberoamericana de derecho informático*, (19), 721-734.
- Maddocks, S. (2018). From non-consensual pornography to image-based sexual abuse: Charting the course of a problem with many names. *Australian Feminist Studies*, 33(97), 345-361.
- Maddocks, S. (2020). 'A Deepfake Porn Plot Intended to Silence Me': exploring continuities between pornographic and 'political' deep fakes. *Porn Studies*, 1-9.
- Matsui, S. (2015). The criminalization of revenge porn in Japan. *Washington International Law Journal*, 24, 289.
- McGlynn, C. y Rackley, E. (2017). More than 'Revenge Porn': image-based sexual abuse and the reform of Irish law. *Irish Probation Journal*, (14), 38-51.

- McGlynn, C., Johnson, K., Rackley, E., Henry, N., Gavey, N., Flynn, A. y Powell, A. (2020). 'It's Torture for the Soul': The Harms of Image-Based Sexual Abuse. *Social & Legal Studies*. <https://doi.org/10.1177/0964663920947791>.
- Miles, E. (2004). In re Aimster & (and) MGM, Inc. v. Grokster, Ltd.: Peer-to-Peer and the Sony Doctrine. *Berkeley Technology Law Journal*, 19, 21.
- Montero, E. (2000). La responsabilité des prestataires intermédiaires de l'Internet. *Revue Ubiquité* (5), 99-117.
- Montero, E. (2001). La responsabilité des prestataires intermédiaires sur les réseaux. *Cahiers du Centre de Recherches Informatique et Droit (monográfico: Le commerce électronique européen sur les rails? Analyse et propositions de mise en œuvre de la directive sur le commerce électronique)*, (19), 273-295.
- Morris, M. A. (2017). Empathy Induction to Reduce Victim Blaming in Revenge Porn Cases.
- Musoni, M. (2019). The criminalization of "Revenge Porn" in South Africa. *Obiter*, 40(1), 61-74.
- Oltermann, P. (2014). Revenge porn' victims receive boost from German court ruling. Koblenz court orders man to delete nude images of ex-partner, even though he had shown no intention of publishing them. *The Guardian*. <http://www.theguardian.com/technology/2014/may/22/revenge-porn-victims-boost-german-court-ruling>.
- Oswald, L. J. (2006). The intent element of inducement to infringe under patent law: Reflections on Grokster. *Michigan Telecommunications and Technology Law Review*, 13, 225.
- Pedro, J. (1996). Desregulación y competencia en la Ley de Telecomunicaciones norteamericana de 1996. *Revista de administración pública*, (141), 337-376.
- Plaza, J. (23 y 24 de abril de 2001). La responsabilidad civil en Internet: su regulación en el Derecho comunitario y su previsible incorporación al Derecho español. *La Ley*, (5293 y 5294).
- Puente, S. N., Romero, D. F. y Cupeiro, S. V. (2015). El impacto de Internet como herramienta de lucha contra la violencia de género. Análisis de la brecha digital y de los procesos de victimización. *Revista europea de derechos fundamentales*, (26), 65-77.
- Rico, M. N. (1996). *Violencia de género: Un problema de derechos humanos*. CEPAL. <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/5855>.
- Rood, M. L. y Schriener, J. (2020). The Internet Never Forgets: Image-Based Sexual Abuse and the Workplace. En *Handbook of Research on Cyberbullying and Online Harassment in the Workplace* (pp. 107-128). IGI Global.
- Salazar, P. G. (1999). *La Protección Legal del Autor puertorriqueño* (2ª ed.). Universidad De Puerto Rico.
- Samuelson, P. (2006). Three Reactions to MGM v. Grokster. *Michigan Telecommunications and Technology Law Review*, 13, 177.
- Schechter, R. E. y Thomas, J. R. (2003). *Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents and Trademarks*, 16(3).
- Stroud, S. R. (2014). The dark side of the online self: A pragmatist critique of the growing plague of revenge porn. *Journal of Mass Media Ethics*, 29(3), 168-183.
- Stroud, S. (24 de agosto de 2016). What Exactly is Revenge Porn or Nonconsensual Pornography? (Excerpt from "Social Media, Online Sharing, and the Ethical Complexity of Consent in Revenge Porn"). En Close Scheinbaum, A. (Ed.), *Online Consumer Behavior: The Dark Side of Social Media*. Routledge, Forthcoming. <https://ssrn.com/abstract=2828740>.
- Tomeo, F. (2010). ¿Deben responder las redes sociales por contenidos publicados por terceros?

- En *La Comunicación Social, en estado crítico. Entre el mercado y la comunicación para la libertad: actas del II Congreso Internacional Latina de Comunicación Social*. Tenerife: Sociedad Latina de Comunicación Social.
- Uhl, C. A., Rhyner, K. J., Terrance, C. A. y Lugo, N. R. (2018). An examination of nonconsensual pornography websites. *Feminism & Psychology*, 28(1), 50-68.
- Vaina, L. (27 de junio de 2019). ¿Qué significan las siglas LGBTIQ+? *La Vanguardia*. <https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190627/463124839887/lgbtiq-definiciones.html>.
- Valenti J. (1 de septiembre de 2014). What's Wrong With Checking Out Stolen Nude Photos of Celebrities The ethics of looking away. <http://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2014/09/leaked-photos-nude-celebrities-abuse/379434/>.
- Vega-Lozada, F. (2014). La Venganza Pornográfica (Revenge Porn) y la violencia de género perspectivas del ordenamiento jurídico norteamericano y puertorriqueño (pp. 53 -72). <http://fiadi.org/wp-content/uploads/2015/04/XVIII-Fiadi-CR-Lunes.pdf>.
- Walz, C. N. y Rogers, R. L. (III). (2013). Sixth Circuit's Decision in Jones v. Dirty World Entertainment Recordings LLC Repairs Damage to Communications Decency Act. *Communications Lawyer*, 30, 4.
- Wang, J. (2018). Self-regulation of Copyright Enforcement on Hosting Platforms. En *Regulating Hosting ISPs' Responsibilities for Copyright Infringement* (pp. 199-227). Singapur: Springer.
- Yen Alfred, C. (2006). Third-Party Copyright Liability After Grokster. *Minnesota Law Review*, 91, 184.
- Yen, A. (2000). Internet Service Provider liability for subscriber copyright infringement, enterprise liability, and the First Amendment. *The Georgetown Law Journal*, 88, 1833-1893.

Los fármacos como materia patentable y el encuadre del COVID-19 en la licencia del artículo 45 de la Ley 24481

* * * *

Martín Ugalde

Universidad Nacional de Mar del Plata

tinchougalde@gmail.com

Recibido: 2 de noviembre de 2020

Aceptado: 26 de noviembre de 2020

Resumen

A principios del año 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como una pandemia. No hace falta hacer un análisis exhaustivo para advertir las importantes consecuencias sanitarias, económicas y jurídicas que aquella ha tenido.

En particular, el derecho de patentes tiene un importante rol en este sentido. La posibilidad de que se patente una vacuna en el país con el ordenamiento vigente de la Ley 24481 y sus modificatorias y que se proteja el derecho humano de propiedad que el titular tiene sobre ella tiene un fuerte impacto en el incentivo al desarrollo técnico y científico. Derecho que no puede analizarse en forma aislada, sino en el contexto de emergencia sanitaria que hoy está imperando a nivel mundial y el interés público en la protección de otro derecho humano, como es la salud pública. Este desarrollo técnico incentivado por el sistema de patentes forma parte del interés no solo de la comunidad jurídica, sino de la sociedad toda. En este trabajo, analizaremos el contexto de la pandemia y el derecho de la propiedad intelectual, la evolución histórica en la legislación argentina en la posibilidad de patentar productos y procedimientos farmacológicos, los requisitos que debe cumplir la vacuna para ser considerada materia patentable en los términos de la ley, el procedimiento que hay que seguir ante el INPI para su patentamiento, los derechos que la ley otorga al titular de la patente de la vacuna y su encuadre la licencia obligatoria en contexto de emergencia sanitaria del artículo 45 de la Ley de Patentes.

Palabras clave: COVID-19, patentes de fármacos, licencia obligatoria, derecho a la salud.

Drugs as Patentable Subject and the Setting of COVID-19 in the License of Article 45 of Law 24481

Abstract

At the beginning of 2020, the World Health Organization declared COVID-19 a Pandemic. It is not necessary to do an exhaustive analysis to notice the important health, economic and legal consequences that it has had.

In particular, Patent Law plays an important role in this regard, the possibility of a vaccine being patented in the country with the current ordinance of Law No. 24,481 and its amendments, and that the human right of property that the holder has on it, has a strong impact on the incentive to technical and scientific development. A right that cannot be analyzed in isolation, but in the context of the health emergency that is prevailing worldwide today and the public interest in the protection of another human right such as public health.

The aforementioned technical development encouraged by the patent system is part of the interest not only of the legal community, but of society as a whole. In this paper we will analyze the context of the pandemic and Intellectual Property Law, the historical evolution in Argentine legislation regarding the possibility of patenting pharmacological products and procedures, the requirements that the vaccine must meet to be considered patentable matter in terms of the law, the procedure to be followed before the INPI for its patenting, the rights that the law grants to the owner of the vaccine patent and its framing in the Compulsory License in the context of a health emergency of Art. 45 of the Patent Law.

Key words: COVID-19, drugs patents, compulsory license, right to health.

Medicamentos como matéria patenteável e enquadramento da COVID-19 na licença do artigo 45 da Lei 24481

Resumo

No início de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a COVID-19 uma pandemia. Não é necessário fazer uma análise exaustiva para perceber as importantes consequências para a saúde, econômicas e jurídicas que isso teve.

Em particular, a Lei de Patentes desempenha um papel importante nesse quesito, pela possibilidade de uma vacina ser patenteada no país com o atual decreto da Lei nº 24481 e suas alterações, e que o direito humano de propriedade que o titular tem sobre ele, tem forte impacto no incentivo ao desenvolvimento técnico e científico. Um direito que não pode ser analisado isoladamente, mas no contexto da emergência sanitária que hoje prevalece em todo o mundo e do interesse público em proteger outro direito humano como a saúde pública.

O referido desenvolvimento técnico incentivado pelo sistema de patentes faz parte do interesse não só da comunidade jurídica, mas da sociedade como um todo. Neste artigo analisaremos o contexto da pandemia e do Direito de Propriedade Intelectual, a evolução histórica da legislação argentina quanto à possibilidade de patentear produtos e procedimentos farmacológicos, os requisitos que a vacina deve cumprir para ser considerada matéria patenteável em termos de a lei,

o procedimiento a ser seguido perante o INPI para o seu patenteamento, os direitos que a lei confere ao titular da patente de vacina e seu enquadramento na Licença Compulsória no âmbito de uma emergência sanitária do Art. 45 a Lei de Patentes.

Palavras chave: COVID-19, patente de medicamento, licença compulsória, direito à saúde.

1. Introducción: implicancias del contexto

Antes de proceder a desarrollar el tema principal, es pertinente dedicar algunos párrafos a enunciar el contexto en el que este trabajo ha sido escrito, los efectos sanitarios, económicos y jurídicos que aquel ha tenido y su impacto en el derecho de patentes.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la crisis del virus COVID-19 (acrónimo del inglés *coronavirus disease 2019*) como una pandemia,¹ en un momento en el que había detectados más de 100 mil contagios y reportadas más de 4 mil muertes en 110 países alrededor del mundo. Para finales de noviembre del mismo año, la pandemia superó los 58 millones de contagios y casi 1.400.000 fallecidos.²

La República Argentina no fue ajena a esta crisis. Como medidas preventivas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional, el 12 de marzo de 2020, por medio del Decreto 260/2020, se prorrogó por el plazo de un año la emergencia sanitaria declarada por la Ley 27541³ y, pocos días después, se dictó el Decreto 297/2020 estableciendo el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en todo el país, el cual fue sucesivamente prorrogado y modificado por los decretos 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 529/2020, 576/2020, 603/2020, 641/2020, 677/2020, 714/2020, 754/2020, 790/2020, 795/2020, entre otros.⁴

1 La OMS define pandemia como “la propagación mundial de una nueva enfermedad”. Disponible en: https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/es/.

2 Para seguir la evolución de contagios y fallecimientos a nivel global discriminado por país. Disponible en: <https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/03/02/5e5cd4ebfc-6c83632e8b4644.html>.

3 Ley 27541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública “Artículo 1°- Declárase la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y deléganse en el Poder Ejecutivo nacional, las facultades comprendidas en la presente ley en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases de delegación establecidas en el artículo 2°, hasta el 31 de diciembre de 2020”. Disponible en: <http://servicios.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/333564/norma.htm>.

4 Toda la normativa pertinente se encuentra disponible en el “Digesto Jurídico Emergencia

No hace falta hacer una investigación exhaustiva para advertir que una situación sin precedentes como esta no solo ha tenido importantes consecuencias económicas y sanitarias, sino también jurídicas. El hecho de que actualmente no existan pruebas de la existencia de tratamientos efectivos contra el coronavirus tiene un impacto en el derecho a la salud y a la vida de las personas y en particular del paciente.⁵

No obstante la inexistencia de un fármaco o tratamiento que sea efectivo según los parámetros de la OMS, la carrera por la vacuna del coronavirus está avanzando a un ritmo nunca antes visto. A poco más de siete meses de que la OMS declarara la pandemia, ya hay 183 candidatas para tratar el COVID-19,⁶ de las cuales 143 se encuentran en fase preclínica,⁷ 18 en fase 1,⁸ 10 en fase 1/2,⁹ 2 en fase 2,¹⁰ y 10 en fase 3.¹¹ Actualmente, ninguna de las candidatas para vacuna del coronavirus se encuentra en la fase clínica 4.¹² Es una carrera por la vacuna

Sanitaria”. Disponible en: http://s3.arsat.com.ar/cdn-bo-001/banner/Digesto_Juridico_Emergencia_Sanitaria_23-10-2020.pdf.

- 5 Al momento de escribirse este artículo no hay tratamiento ni vacuna que hayan superado los parámetros de la OMS. Disponible en: <https://www.who.int/es/emergencias/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses>.
- 6 Catálogo completo disponible en la página Web de “CAEME Innovación para la Salud”. Disponible en: <https://www.caeme.org.ar/vacunas-candidatas-covid-19/#>.
- 7 *Ibidem*. “Los estudios preclínicos usan sistemas de cultivos de tejidos o cultivos de células y pruebas en animales, que pueden ser ratones o monos, para evaluar la seguridad de la vacuna candidata y su capacidad inmunógena, o capacidad de provocar una respuesta inmunológica”.
- 8 *Ibidem*. La Fase 1 consiste en la “introducción inicial de un nuevo IFA en seres humanos para determinar su metabolismo, acciones farmacológicas, efectos secundarios con dosis crecientes y, si fuera posible, de obtener evidencia temprana sobre la eficacia. Incluye el estudio de variaciones entre sub-poblaciones e interacciones con ingesta de alimentos u otros fármacos. Estos estudios fundamentan el uso del producto en las fases sucesivas. Típicamente, los estudios de Fase I son monitoreados muy cercanamente y pueden ser llevados a cabo en sujetos voluntarios sanos o en alguna ocasión en pacientes”.
- 9 *Ibidem*. No hay diferencias en su definición con la Fase 1.
- 10 *Ibidem*. En la Fase 2 “se determinan la eficacia y la seguridad de diferentes rangos de dosis. De ser posible, también, se establecen las relaciones dosis-respuesta, con el objeto de obtener sólidos antecedentes para el diseño de estudios terapéuticos ampliados (Fase III)”.
- 11 *Ibidem*. La Fase 3 consiste en “estudios realizados en grandes y variados grupos de participantes con el objetivo de determinar tanto el balance beneficio-riesgo a corto y largo plazo de la o las formulaciones propuestas como el valor terapéutico relativo de manera general. Se exploran el tipo y perfil de las reacciones adversas más frecuentes y las características especiales del IFA como, por ejemplo, las interacciones clínicamente relevantes y los factores modificatorios principales del efecto, tales como la edad, etc.”.
- 12 La fase 4 es la última y se la realiza una vez aprobada la droga para su comercialización. La fi-

que ha permitido demostrar la sofisticación –y la importancia– del desarrollo científico argentino, teniendo en cuenta que la sustancia activa de una de las candidatas que se encuentran en fase 3 –la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca– está siendo producida en Argentina por el laboratorio mAbxience, en conjunto con el laboratorio mexicano Liomont, previéndose una producción de entre 150 y 250 millones de dosis para distribuir en Latinoamérica.

Introducidos ya en el contexto, estamos en condiciones de vincularlo con el derecho de la propiedad intelectual, en particular, el derecho de las patentes. La incidencia de la pandemia en el régimen de la Ley 24481 no tiene que ver solamente en su aspecto sustancial, sino también en el formal o procedimental.

En cuanto a lo sustancial porque, como veremos, se puede encuadrar la posibilidad de patentar fármacos contra el COVID-19 conforme la regulación legal, otorgando al titular de la patente un derecho subjetivo de propiedad sobre esta. Derecho patrimonial que no puede ser analizado de forma aislada, sino a la luz del contexto en el cual se ejerce, el interés público que conlleva la lucha contra la pandemia y el ejercicio de otros derechos humanos contenidos en el bloque de constitucionalidad. Para esto, el legislador ha previsto ciertos institutos en la ley que permiten conciliar el derecho del titular de la patente reconocido en el artículo 17 de la Constitución Nacional de ser “propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley”, con otros derechos igualmente constitucionalizados y también con ciertas prerrogativas estatales en la materia.¹³

Y en lo referente al aspecto formal, al haber sido afectado el procedimiento para la obtención de una patente de invención ante el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) por las medidas de prevención y aislamiento social

alidad de los estudios durante este estadio es analizar nuevos usos sobre nuevos individuos, los efectos en el largo plazo y cómo las distintas personas reaccionan ante diferentes dosis. El desarrollo y el proceso de autorización de comercialización de un nuevo producto farmacéutico generan miles y miles de páginas de información correspondiente a los estudios preclínicos, los estudios clínicos y los estudios de fabricación. Toda esta información es confidencial y, una vez recopilada y analizada, es enviada a los organismos oficiales encargados de otorgar la autorización de comercialización de productos farmacéuticos. Ver Sánchez Echagüe (2007, p. 177).

- 13 El paradigma derechos versus derechos supone repensar los principios, reglas e institutos propios del derecho administrativo según este modelo, siendo este paradigma el equilibrio del poder entendido como el conjunto de prerrogativas que persiguen el reconocimiento de derechos y, por tanto, el concepto es el de derechos versus otros derechos. Ver Balbín (2018, p. 36).

dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional se ha visto afectado al no poder iniciar o proseguir las solicitudes de manera presencial. En este contexto es que el INPI generó una mesa de entradas virtual, ampliando la ejecución de trámites de las áreas de Asuntos Legales, Transferencia de Tecnología, Marcas y Patentes, pudiendo de este modo el usuario realizar los trámites de manera remota desde cualquier parte del territorio nacional.¹⁴

El derecho de la propiedad industrial, tal y como ha sido enunciado en reiteradas ocasiones por la doctrina nacional, tiene un rol preponderante en el desarrollo técnico-científico de cualquier país, incentivando la inversión y el espíritu innovador. Esto incluye a la investigación en materia sanitaria, más específicamente la epidemiológica, que será la solución a la crisis que actualmente se transita a nivel mundial.

Pero el derecho que otorga la obtención de una patente no puede tomarse en forma aislada, máxime cuando se encuentra comprometido el orden público sanitario y la sociedad está inmersa en un contexto de emergencia; nos coloca en una posible situación de colisión de derechos, como referimos más arriba en esta introducción al tema.

En los párrafos subsiguientes estableceremos la conexión entre la crisis del COVID-19 y la aparición del o los fármacos que pueden combatirlo con los institutos regulados en la Ley 24481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y sus modificatorias, su evolución desde que se sancionó la derogada Ley 111, en especial lo reglado en cuanto a la posibilidad de patentar fármacos, y la licencia obligatoria del artículo 45 de la ley actual.

2. El patentamiento de fármacos. Generalidades

Empecemos encuadrando el derecho subjetivo que obtiene el titular de una patente (por ende, también de la patente de un fármaco). Encuadran al derecho de autor (propiedad intelectual propiamente dicha o en sentido estricto) y al derecho de la propiedad industrial (patentes, modelos y marcas) (Causse, 2017 p. 411).

Entonces –como derecho subjetivo enmarcado dentro del derecho de la propiedad industrial–, el derecho del titular de la patente del fármaco es un derecho de propiedad patrimonial que no encaja en la división dicotómica entre derechos reales o personales manifiesta en el Código Civil y Comercial (artículos 724 y

14 La información está disponible en “Portal de Trámites” de la página web oficial del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/portal-de-tramites-nuevas-funcionalidades>.

1882) (Causse, 2017 p. 411).¹⁵ “Patrimonial” en el sentido constitucional de la expresión conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más extensivo que la mera noción del “derecho real de dominio”.¹⁶ Además de patrimonial, estamos hablando de un derecho de oponibilidad absoluta o *erga omnes*, otorgando facultades exclusivas al titular de la patente, viéndose expresado esto en las acciones que tutelan este derecho.

No es una caracterización meramente teórica. Por un lado, el hecho de conceptualizar los derechos de propiedad intelectual como derechos patrimoniales les confiere la protección que el ordenamiento jurídico le reconoce al derecho humano de propiedad, siendo las limitaciones a este excepcionales y de interpretación restrictiva. Y, por el otro, la significación económica que estos derechos tienen; en este sentido, los argumentos utilitaristas en materia de patentes encuentran su fundamentación básica en la necesidad de desarrollar los incentivos que resulten necesarios para mantener un nivel de actividad inventiva socialmente deseable (Iannello, 2013a, p. 56).

Causse (2017, p. 411) señala que todos los derechos que componen el género de derechos de propiedad intelectual “recaen sobre objetos inmateriales” (*corpus mysticum*), que suelen materializarse en bienes corporales (*corpus mechanicum*), sirviendo como medio para percibirlo. En este caso, el objeto es la patente, que considerada en sí misma es una entequeia, un título otorgado por el Estado a través del órgano competente para hacerlo al creador de una invención, cuando esta reúna los requisitos exigidos por ley y que no se encuentre entre las causales de exclusión o prohibición de patentabilidad.

En cambio, el *corpus mechanicum* (el medio) será la vacuna que se ha patentado. La OMS define “vacuna” como “cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos”.¹⁷

15 Si bien son patrimoniales y absolutos, los derechos intelectuales no encuadran dentro de los derechos reales, ya que en estos su objeto es la cosa (solo excepcionalmente puede consistir en un bien como lo indica el artículo 1882 del Código Civil y Comercial). Tampoco son derechos personales, pues estos son de efecto relativo y las facultades que de ellos dimanar se asientan en una relación jurídica que vincula a personas determinadas. En la doctrina “se ha sostenido la tesis de que los derechos intelectuales (*iura in re intellectuali*) constituyen una categoría distinta de los derechos reales y personales. No obstante, ello no propugna una identidad de régimen” (Causse, 2017, p. 412).

16 Corte Suprema de Justicia de la Nación, *Pedro Emilio Bourdieu c/Municipalidad de la Capital*. La CSJN definió a la propiedad como “todos los intereses que un hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad” (Fallos: 145:307).

17 OMS, Vacunas. World Health Organization. Disponible en: <https://www.who.int/topics/vaccines/es>.

Hay que aclarar que no se viola este derecho de propiedad cuando, de acuerdo a la legislación, válidamente sancionada y ajustada a derecho y de modo que no resulte arbitrario, la patente no es concedida al solicitante. En cambio, sí podría invocarse el derecho humano a la propiedad si un titular de una patente es privado injustamente del bien o se le afecta su pleno goce y disfrute (Schötz, 2013c, p. 137).

Con los conceptos precedentes, cabe preguntarse: ¿Es una vacuna susceptible de ser patentada y conferirle al titular los derechos y obligaciones que especifica la Ley 24481? La respuesta es sí. Al derogar el actual régimen legal de patentes la vieja Ley 111 del año 1864, se eliminó su artículo 4, que prohibía expresamente la posibilidad de patentar composiciones farmacéuticas (por ende, las vacunas, al estar entras comprendidas dentro del género de los fármacos). Ergo, si es materia patentable una vacuna, a los fines de dar cumplimiento con los recaudos que el artículo 4 de la Ley de Patentes exige para que esta pueda patentarse, podremos conceptualizarla como un producto que constituye creación humana que permite transformar la materia para su aprovechamiento por el hombre (invención), siendo, a su vez, novedosa y entrañando actividad inventiva y con aplicación industrial.

Este es un punto de especial importancia en el tema que nos convoca, máxime cuando la patente es un medio para incentivar la innovación, ya que sin ella y sin un mercado, no habría investigación privada. Siguiendo esta lógica, el sistema lleva a reclamar la afectación de la inversión hecha en vista a un futuro retorno. Si el sistema de patentes promueve una recompensa como contraprestación por el desarrollo de vacunas, esa inversión es una propiedad para su titular. Sobre todo si se la ha escogido como el medio para promover la innovación (Schötz, 2013c, p. 138).

A continuación, veremos la evolución sobre la posibilidad de patentar vacunas en Argentina, los requisitos que actualmente la ley le exige a una vacuna para poder ser patentada, el procedimiento a seguir y los cambios que este ha sufrido durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado durante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, y los derechos que la ley otorga al titular de la patente de la vacuna.

2.1. Evolución

En los albores de la Edad Moderna, cuando se concedieron las primeras patentes con mecanismos mucho menos sofisticados que los que tenemos actualmente, tales reconocimientos se otorgaban con una finalidad retributiva al inventor por su aporte a la sociedad.

Posteriormente, se añadió el fundamento de evitar que los inventores dieran publicidad a sus invenciones y así evitar que permanecieran ocultas. Además, cabe añadir que el hecho de un privilegio en la explotación del titular de la patente sirve de incentivo para que otros intenten llegar a resultados similares por recursos y medios propios e innovadores, generando un círculo virtuoso en el desarrollo inventivo de la sociedad.

Me atrevo a decir que hoy no hay dudas de la importancia que tiene la existencia de las patentes para incentivar la investigación y el desarrollo, y en la promoción y aplicación del conocimiento técnico y científico, máxime en materia farmacológica (y epidemiológica, como herramienta más eficaz de combatir el coronavirus). Así lo expresaba a mediados de los años 80, el profesor de la Universidad de Múnich, F. K. Beier (1986):

El derecho exclusivo de patente no se limita a fomentar la disposición de las empresas a invertir en nuevos desarrollos –es decir que no actúa sólo en la fase de investigación y desarrollo del proceso innovador–, sino que también fomenta decisivamente la aplicación y la divulgación del conocimiento técnico, que es lo que a la larga resulta de interés para el progreso técnico. Al asegurarse el uso exclusivo de la invención para una sola persona –el titular de la patente–, esta idea técnica intangible, accesible a todos una vez revelada, se convierte en un bien negociable, un objeto del tráfico jurídico y comercial. De este modo, la invención puede explotarse sin riesgo, y no sólo en el establecimiento propio: puede transferirse y darse en licencia a otros; el progreso técnico encarnado en ella se difunde y la patente se convierte en un importante instrumento de la transferencia de tecnología. (p. 11)

Pero pareciera que esto no fuera así para el legislador argentino a finales del siglo XIX al reglamentar el derecho de propiedad intelectual, al menos en cuanto a la consideración de los fármacos como materia patentable se refiere. En palabras de Pedro Chaloupka (1987, p. 34), la Ley 111 se sancionó con un espíritu de *in dubio contra patentem*, el cual luego se vio reflejado en las decisiones de los tribunales que tuvieron que resolver sobre la materia. Así, el artículo 4 de la ley derogada establecía que no eran patentables las “composiciones farmacéuticas”.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en OMPI/ALADI/81/4/4, precisa los conceptos de “composición” y “compuesto”. “Composición o mezcla de sustancias” es la acción y efecto de componer; por analogía se emplea para denominar químicamente a la mezcla de dos o más compuestos con o sin aditivos o de un compuesto y aditivos. Respecto al “compuesto”, quí-

micamente se define como una sustancia que se genera al hacer reacción la sustancia o varias sustancias entre sí.

Chaloupka hace un muy completo repaso de la jurisprudencia que ha sostenido la constitucionalidad del precepto prohibitivo de la Ley 111. En el año 1970, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos *American Cyanamid Company c/Unifa SACI, slusurpación de patente de invención*, se pronunció por la constitucionalidad de la prohibición contenida en la Ley 111 sobre la patentabilidad de las composiciones farmacéuticas. En este caso, la actora era titular de una patente de un método para producir un antibiótico (dimetilclortetraciclina) y entabló una demanda contra el laboratorio Unifa por usarla en la producción de un fármaco, importada de Italia, donde se habría fabricado con el procedimiento patentado por Cyanamid. Frente a esto, Unifa declaró ignorar el procedimiento por el cual su proveedora en Italia obtuvo el antibiótico, negando que hubiera sido aquel el patentado por Cyanamid y señalando que la patente de un procedimiento no podía intentar enervar la legitimidad del producto obtenido. La Corte se pronunció por la constitucionalidad de la prohibición de patentar composiciones médicas de la Ley 111; el razonamiento puede resumirse de la siguiente manera: 1) el tópico se proyecta en el plano supremo del interés de la salud al igual que lo hizo la entonces ley de patentes francesa de 1844, que inspiró al texto argentino, la cual partía de la base de que era preferible distribuir el medicamento en beneficio público que reconocerle el privilegio a su inventor; 2) la patentabilidad de los procedimientos para la obtención de fármacos debe analizarse con prudencia, porque podría desvirtuarse la prohibición del artículo 4 de la Ley 111; 3) la prohibición legal comprende la composición en sí misma, la proporción de los componentes de esta, e incluso la farmacopea veterinaria; 4) la prohibición no es inconstitucional, pues todos los derechos consagrados en la Constitución Nacional son susceptibles de ser razonablemente reglamentados, tratándose en el caso de los inventos de fármacos, pudiendo resultar perjudiciales a los altos objetivos del Estado (Chaloupka, 1987, p. 60).

A raíz de esta interpretación, los inventores de productos farmacéuticos se vieron limitados a solicitar el patentamiento de procedimientos para obtener aquellos, pero no los productos en sí, más allá de que cumplieran con los requisitos de patentabilidad. Se trataba de los denominados “procesos análogos”, aquellos que contienen un nuevo producto, pero cuyos pasos ya resultan conocidos (Bensadon y Sánchez Echagüe, 2008, p. 59).

Pero esta postura por la constitucionalidad del precepto prohibitivo del patentamiento farmacológico no fue pacífica durante la vigencia de la ley derogada. Jorge R. Vanossi sostuvo que, en primer lugar, la prohibición violaba el artículo

17 de la Constitución Nacional, que establece que todo inventor es propietario exclusivo de su invento por el término que dicta la ley (Laquis, s.f.). A este primer argumento, Chaloupka (1987) añade que la propia ley establecía que los nuevos descubrimientos o invenciones “en todos los géneros de la industria” confieren a sus autores el derecho exclusivo de explotación (artículo 1). Y, en segundo lugar, Vanossi señalaba que era inadmisibile el hecho de que la ley de patentes excluyera en su totalidad un género cualquiera de inventos en función de la rama industrial a la que perteneciera, más allá de que sí puedan ser tratados con un criterio diferenciado sin tener que llegar a la prohibición (Chaloupka, 1987, p. 64).

Como bien señalara Ernesto O’Farrell (1988, p. 37), en la época en la que se dictaron la Ley 111 y la ley francesa (1864 y 1844, respectivamente), la ciencia química no tenía ni de lejos el nivel de sofisticación que actualmente tiene y a la farmacología ni siquiera podía considerársela una ciencia. En efecto, dice A. R. Vázquez (1991, p. 42), en ese momento histórico las recetas eran las denominadas “magistrales” y los boticarios las componían sobre la base de las prescripciones efectuadas por los doctores, por ende, si esas recetas consistían en mezclar componentes extraídos –la mayoría de las veces– de la naturaleza, difícilmente pudieran ser patentables, porque impediría que otros boticarios pudieran realizar duplicados de dichas combinaciones. Probablemente, de allí venga la prohibición de patentar composiciones farmacéuticas, no porque fueran medicamentos, sino porque eran simples mezclas. Situación que en el siglo XX fue cambiando, lo cual indefectiblemente se vería reflejado en la legislación supranacional y, posteriormente, en la nacional.

Así, la industria químico-farmacéutica ha experimentado un desarrollo espectacular, en especial a partir de la década de 1930, cuando se pasa de un método de producción en el que los medicamentos se elaboraban en forma artesanal en las mismas farmacias a otro en el que la producción es emprendida a gran escala por establecimientos industriales que cuentan con una vasta dotación de recursos humanos, tecnológicos y económicos, y en los que las especialidades medicinales son sometidas a sendos procesos de control de seguridad, eficacia y calidad.¹⁸

Posteriormente, empezaron a sumarse argumentos eficientistas justificantes de los derechos de propiedad intelectual basados en su impacto económico. Esto tuvo especial importancia para el caso de la industria farmacéutica porque: 1) es un sector de la industria que por su propia naturaleza tiene un rol fundamental en la investigación y con costos elevados; 2) sencillez en la imitación de las invenciones y bajo costo, lo cual genera incentivos a la inversión (nótese que las

18 Ver Panadeiros (1991, p. 57).

especialidades medicinales innovadoras requieren una inversión elevada, pero su copia es sencilla y barata); 3) la competencia entre las empresas gira en torno a la innovación, por lo que las ganancias dependen en gran medida de esta.

Estos estudios económicos concluyeron en que la falta de patentes en la industria farmacéutica reduciría la tasa de gasto en investigación y desarrollo en mayor proporción que en otras industrias.¹⁹ Es en función de estos especiales requisitos de la industria farmacológica que resultan los incentivos a la innovación para asegurar la actividad inventiva, fundamento del sistema de patentes (Iannello, 2013, p. 29). A punto tal que, sobre la necesidad de protección de la patente en la industria farmacéutica, unos años más adelante, Peter Kolker (1996) (miembro del Comité de Propiedad Intelectual de la Federación Internacional de la Industria del Medicamento) citando a Silberston (1987), señalaba que dicha industria “es totalmente dependiente de la protección de patentes” porque “es la exclusividad que otorga la patente la que protege el enorme riesgo de inversión en investigación y desarrollo, al brindar al innovador la oportunidad de obtener una compensación por un período de tiempo limitado” (p. 15).

Los clamores de la doctrina por una reforma de la legislación en esta materia se vieron reflejadas en la elaboración de una clasificación de las tendencias que se dieron en la reforma legislativa: el aislamiento y la armonización.²⁰ El “aislamiento” promovía el concepto de que las normas de cada nación debían moldearse según su situación particular. En cambio, la “armonización” se basa en el establecimiento de estándares mínimos a nivel supranacional que deben respetarse por las legislaciones internas que adhieran a estos, teniendo en cuenta el contexto de una creciente interdependencia y necesidad de promover la innovación. Al momento de elaborarse esta teoría, ya había un proyecto de reforma del Poder Ejecutivo (53/1993) que, a criterio de la doctrina, seguía la tendencia de la armonización.²¹

Hubo que diseñar un sistema de protección de la patente farmacéutica en la que: 1) el período de vigencia de las patentes fuera lo suficientemente prolongado como para que su titular pudiera obtener una compensación por su invención y en el cual el innovador pudiera estimar que valdría la pena asumir el riesgo que implica el proceso de investigación y desarrollo (nótese la importancia que tiene esto en el día de hoy en el campo de la medicina en cuanto a lo referido al desarrollo de la vacuna para el coronavirus); 2) se cubra la invención que es objeto de la patente (v.gr. la vacuna); 3) tutela judicial efectiva para el titular de la patente,

19 Ver Panadeiros (1991, p. 54).

20 Así lo conceptualiza Rozansky (1994, p. 38).

21 *Ibídem.*

la posibilidad de reivindicarla mediante procedimientos eficaces y la habilitación de las vías recursivas o impugnatorias pertinentes (detención y sanción de la infracción) que surgen de su oponibilidad *erga omnes*.

Importante en este aspecto fue el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio – Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (GATT-ADPIC) que establecieron disposiciones mínimas a ser incluidas en las leyes de patentes de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la cual entró en vigor el 1 de enero 1995. El Acuerdo ADPIC fue aprobado por Argentina el 7 de diciembre de 1994 por la Ley 24425, con jerarquía supralegal por imperio del artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Entre las disposiciones que establece el ADPIC que nos interesan para este trabajo se encuentran: la posibilidad de que los países miembros adopten medidas para proteger la salud pública y aplicar las medidas apropiadas para prevenir el abuso en el ejercicio de los derechos (artículo 8), las cuales deben ser coherentes con las disposiciones del Acuerdo, especialmente lo referido a la materia patentable (artículo 27), limitadas excepciones a la infracción (artículo 30) y el carácter limitado y excepcional de las licencias obligatorias (artículo 31).

Como principios generales del ADPIC (aplicables también a la industria farmacéutica) se puede mencionar que: 1) se establece un piso mínimo de protección exigida, pudiendo los países miembro en sus legislaciones internas aumentar el nivel de protección de la propiedad intelectual, pero no disminuirla; 2) la igualdad de trato entre sus nacionales con los de los demás miembros en cuanto a la protección de su propiedad intelectual (artículo 3); 3) toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás miembros (artículo 4). Todos estos principios deben interpretarse armónicamente con las excepciones mencionadas en el párrafo anterior acerca de la protección de la salud pública y la prevención del abuso del derecho.

Pero quizás lo más relevante del articulado del instrumento internacional, al menos a los efectos de este trabajo, sea que, conforme surge de la letra del artículo 27 del ADPIC, se pueda concluir que los productos farmacéuticos son patentables para este Acuerdo ratificado por Argentina; considerando que en el referido artículo establece que las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, ya sean productos o procedimientos, en todos los campos de la tecnología.

El Poder Ejecutivo Nacional reglamentó el ADPIC (Ley 24425) y el Convenio de París (Ley 17011) por el Decreto 621/1995, en conjunción con la entonces vigente Ley 111. El problema se presenta al darse la situación de tener vigente un

tratado internacional con sus normas programáticas reglamentadas que permite patentar fármacos y una ley nacional también vigente que lo prohíbe (artículo 4 de la Ley 111) ¿Cuál prevalece? La Corte Suprema ha resuelto que cuando la Nación ratifica un tratado firmado por ella con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales apliquen aquel tratado en los supuestos que este contemple, siempre que contenga descripciones suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que hagan posible su aplicación inmediata.²²

Esta necesidad de dar cumplimiento con la manda constitucional de adecuar las leyes de la nación a los tratados de jerarquía suprallegal que surge del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional claramente potenciaron los argumentos en favor de la reforma, lo que llevó a que se sancionara la Ley 24481.

La nueva legislación trajo varias innovaciones, la que más nos interesa es la inclusión de la patentabilidad de las invenciones de productos farmacéuticos. Pero ¿cómo se solucionó el plazo de vigencia para estas patentes? Hay que distinguir según se trate de patentes de procedimientos para la obtención de un fármaco o patentes de un producto farmacéutico. Las referidas a procedimientos eran patentables bajo la Ley 111 y lo continúan siendo por aplicación del principio de no regresividad en la protección del artículo 65, inciso 5 del ADPIC, que prohíbe las modificaciones que los países miembros introduzcan a su legislación doméstica disminuyan la compatibilidad de esta con el Acuerdo (recordar el piso mínimo al que me referí anteriormente). Pero los productos no lo eran por la interpretación que se hacía del régimen anterior, y ahora sí.

Las solicitudes para patentarlos pudieron presentarse desde el 1 de enero de 1995 (artículo 70, párr. 8, inciso a del ADPIC y artículo 101, inciso a del anexo II del Decreto 260/1996), pero no fueron otorgadas hasta pasados cinco años de la publicación de la Ley 24572, modificatoria de la Ley 24841 en el Boletín Oficial (artículo 100, anexo I del Decreto 260/1996), lo que podría denominarse un “Período de Transición para los medicamentos”. Esto fue muy criticado por la doctrina (Chaloupka, Padilla, Zuccherino, Mitelman) por demorar injustificadamente la aplicación efectiva de los tratados internacionales ratificados por la República Argentina, que consagraban el derecho a la propiedad intelectual en todas la industria farmacéutica, dejando atrás la interpretación prohibicionista del artículo 4 de la Ley 111 (Rozansky, 1996, p. 139).

Lo que la ley no aclaraba era qué ocurría en ese período de transición de cinco años entre el 1 de enero de 1995 al 24 de octubre de 2000 hasta que pudieran ser

22 Corte Suprema de Justicia de la Nación, *Ekmekdjian, Miguel A. c/Sofovich, Gerardo y otros*, 7/07/92, LL, 1992-C-543 y ss.

otorgadas las patentes solicitadas sobre los productos farmacéuticos. La respuesta está en el artículo 101, párr. 3, anexo II del Decreto 260/1996 (que toma como base el artículo 70, párr. 9 del ADPIC), que establece que procede durante la transición el otorgamiento de Derechos Exclusivos de Comercialización (DEC)²³ durante un período de cinco años o hasta que se conceda o rechace la patente. Al vencimiento de dicho plazo, se preveía una “licencia compulsiva automática”, prohibida por el artículo 31 del ADPIC, autorizando a terceros que estuvieran utilizando el invento sin autorización del titular de la patente a continuar con la explotación contra el pago de una retribución “justa y razonable” (artículo 101, párrs. 3 y 4 del Decreto 260/1996, anexo I).

2.2. Requisitos de patentabilidad

Hemos visto el camino que ha tenido que recorrer la ley hasta llegar a la actualidad. Ahora veremos los requisitos que debe cumplir una vacuna para ser considerada “patentable”.

El artículo 101, inciso I, ap. B, anexo II del Decreto 260/1996 es claro al reglar que para patentar inventos farmacéuticos, se deben cumplir idénticos requisitos de patentabilidad que los que deben cumplir las demás materias patentables. Es decir, cumplir con el artículo 4, párr. 1 de la Ley 24481 (que toma de base el artículo 27.1 del ADPIC) cuando norma que “serán patentables las invenciones de productos o de procedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”. Analicemos los elementos en cuanto a materia farmacológica se refiere.

“Invención” (artículo 4, inciso a): aquí estamos ante el requisito sustantivo de la materia patentable, al cual luego tendremos que adjetivarlo como novedoso, que entrañe actividad inventiva y tenga aplicación industrial. Un fármaco, ya sea producto (en el caso de la eventual vacuna contra el coronavirus, estamos ante un producto) o procedimiento, constituirá una invención cuando se trate de una “creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre”. Pareciera que esta creación tiene dos elementos: transformación de la materia o la energía (elemento funcional)²⁴ y el fin del

23 Esto no los relevaba en lo absoluto de cumplir con los recaudos de registro, elaboración, fraccionamiento, prescripción, expendio, comercialización, importación y exportación farmacéutica de la Ley 16463 para la autorización de la elaboración y comercialización de estos (artículo 98 de la Ley 24481), teniendo tanto al INPI como a la autoridad sanitaria como autoridades de contralor del cumplimiento de dichos recaudos.

24 Funcional en el sentido causa-efecto, el de generar un cambio en el mundo externo al actuar.

aprovechamiento por el hombre (elemento final). ¿Encuadra aquí una vacuna? Evidentemente. Transforma ciertos compuestos químicos en una sustancia activa que tiene por objeto generar anticuerpos en el ser humano al ser introducida ya sea por inyección o inhalación. Hay un elemento funcional que es la composición farmacéutica que contiene la vacuna y un elemento final consistente en la generación de anticuerpos en el ser humano.

Tal y como lo ha señalado doctrina anteriormente citada, se trata de invenciones cuya generación y desarrollo requiere de importantes inversiones, pero cuya reproducción es relativamente sencilla y poco onerosa. Así es el caso de la vacuna para el COVID-19: actualmente, 183 candidatas –a casi un año de comenzado el brote– tienen que atravesar múltiples filtros preclínicos y clínicos con inversiones multimillonarias y, a su vez, la previsión de producir cientos de millones de dosis cuando alguna o algunas de ellas logren superar todas las fases, justamente por la facilidad de reproducción.

Esto se ve reflejado en los caracteres particulares y distintivos que la industria farmacéutica presenta: 1) en su desarrollo juega un papel fundamental la investigación, dado que esta en sí misma busca mejorar la salud humana, lo que hace también a una mirada social porque mejora la salud pública a través de un proceso de experimentación, “falseable”, sujeto a prueba y error, el cual incluso podría tener consecuencias negativas para la salud; 2) la organización de la investigación científica y técnica, que lo vemos reflejado en el sistema de fases preclínicas y clínicas, punto enunciado en la introducción de este texto; 5) implica un enorme esfuerzo humano e involucra el desembolso de cuantiosos recursos económicos; 4) vulnerabilidad a la imitación, su sencilla reproducción, de lo que se deriva su último carácter; 5) los estrictos controles que impone la Administración Pública sobre ellos, máxime cuando está en juego un bien colectivo como la salud pública (Zuccherino y Mitelman, 1994, pp. 88-89).

La importancia de los rigurosos controles de la administración pública excede el ámbito administrativo o de la regulación del INPI. El Código Penal Argentino, en su Libro Segundo, Título VII (Delitos contra la Seguridad Pública), contiene en su Capítulo IV tipos penales vinculados con la cuestión referidos a delitos contra la salud pública como bien jurídico protegido en los artículos 200, 201, 203, 204, 204 bis, 204 ter, 204 quáter, 204 quinquies y 208. Un caso claro de esto durante la pandemia del COVID-19 fue la divulgación del “dióxido de cloro” como método paliativo, lo cual fue desmentido tanto por la OMS como por el Ministerio de Salud de la Nación.

“Novedad” (artículo 4, incisos b y c): de la interpretación del precepto legal podríamos decir que es novedoso todo aquel fármaco o toda aquella vacuna que

no esté comprendida en el estado de la técnica (inciso b). En el inciso c del mismo artículo la ley define al estado de la técnica como aquel conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero. Es decir, nuestra ley adhiere al concepto de “novedad absoluta” en consonancia con el ADPIC y con el Convenio de París, porque para que un conocimiento técnico forme parte del estado de la técnica debe estar publicitado en el país o en el extranjero al momento de ser presentada la solicitud argentina o de la prioridad invocada (Bensadon y Sánchez Echagüe, 2008, p. 28).

Esto también se vincula con los datos exigidos para obtener la autorización ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para poder comercializar la vacuna, un tópico no menor que, en determinadas situaciones, puede colocar al solicitante en la situación de revelar datos sobre el fármaco de difícil producción, información que luego puede utilizar en el procedimiento para obtener la patente ante el INPI, como lo desarrollaré en el punto 2.3 de este trabajo.

En este sentido, el ADPIC regula que cuando los Estados establezcan como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos la presentación de pruebas u otros datos no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, deberán proteger esos datos contra todo uso comercial desleal y contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público o que se adopten medidas para garantizar la protección contra todo uso comercial desleal (artículo 39.3).

Del artículo se desprenden cinco requisitos taxativos para la protección de los datos requeridos por la autoridad pública para aprobar la comercialización: 1) que se trate de datos exigidos y presentados como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o químicos agrícolas; 2) que, justamente, el objeto sea un producto farmacéutico o químico agrícola; 3) que utilicen nuevas entidades químicas, que en el ámbito específico de los fármacos que incluyen un principio activo cuya comercialización no haya sido previamente aprobada por la autoridad sanitaria del país; 4) que se trate de datos de pruebas u otros datos no divulgados; 5) que la elaboración de esos datos suponga un esfuerzo considerable, entendido como aquellas “actividades de producción de datos que demandan un esfuerzo de carácter no habitual y que resultan significativamente extensas en su alcance y duración” (Zuccherino y Mitelman, 1994, p. 163).

Con relación a los datos probatorios para la contratación de vacunas para el coronavirus, el 29 de octubre de 2020 se aprobó en la Cámara de Senadores de la Nación un proyecto que venía con media sanción de la Cámara Baja presentado por el diputado Máximo Kirchner, declarando de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19, como así también los medicamentos, tratamientos y otras tecnologías aplicables en el marco de la emergencia sanitaria establecida por la Ley 27541 y prorrogada por el Decreto 260/2020, sus modificatorias y normativa complementaria en virtud de la pandemia declarada por la OMS (artículo 1 del proyecto sancionado).

Recordar que si bien se protegen los datos exigidos para la comercialización en virtud del artículo 39.3 del ADPIC, el mismo artículo reconoce una excepción a la regla cuando “sea necesario para proteger al público”, y así lo trata el proyecto sancionado por la Cámara Alta, aún sin promulgar por el Poder Ejecutivo.

Entre los aspectos más relevantes del proyecto podemos enumerar los siguientes:²⁵

1) Se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a que, a través del Ministerio de Salud, pueda incluir en los contratos que celebre y en la documentación complementaria para la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el coronavirus, cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional de las vacunas, de conformidad con las leyes de Acceso a la Información Pública (Ley 27275), de Derechos del Paciente (Ley 26529), y normas concordantes, complementarias y modificatorias (artículo 5)

2) El adquirente de vacunas contra el coronavirus, debe presentar a la ANMAT a los efectos de la intervención de su competencia la información o dossier de las vacunas que acrediten la eficacia e inocuidad de las mismas y deben ser autorizadas por el Ministerio de Salud en un plazo máximo de 30 días, previo a su uso en la población, en la medida que tengan aprobación por parte del registro pertinente o autorización de comercialización en los países del Anexo I de la Ley de Confidencialidad (24766).²⁶ Caso contrario se aplicará el proceso de inscripción de medicamentos de origen biológico, de vacunas y radiofármacos de la ANMAT (artículo 8).

3) Los contratos celebrados deberán ser remitidos a la Auditoría General de la

25 Trámite ante el Senado disponible en: <https://www.senado.gob.ar/parlamentario/parlamentaria/ordenDelDiaResultadoLink/2020/373>.

26 Estados Unidos, Japón, Suecia, Confederación Helvética (Suiza), Israel, Canadá, Austria, Alemania, Francia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, España, Italia. Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/41094/norma.htm>.

Nación y a las autoridades de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados de la Nación y de la Comisión de Salud del Senado de la Nación, con los recaudos correspondientes a los fines de respetar las cláusulas de confidencialidad que pudieran incluirse (artículos 9 y 10).

4) Las facultades y autorizaciones que el proyecto establece tendrán vigencia hasta 12 meses posteriores a la finalización de la ampliación de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus establecida en el decreto 260/20 y sus modificatorias (artículo 11).

5) Las cláusulas o acuerdos de confidencialidad no podrán estar referidos a los aspectos técnicos de la vacuna y no son aplicables a los organismos de control de su seguridad y eficacia (artículo 11).

“Actividad Inventiva” (artículo 4, inciso d): la ley expresa que “habrá actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente”. En este sentido, Zuccherino y Mitelman (2008) expresan que la actividad inventiva o “altura inventiva”, como otras legislaciones la denominan, “es, probablemente, el requisito más característico a evaluar para determinar la patentabilidad de los inventos” (p. 33).

La anterior legislación hacía referencia al “mérito inventivo” en su artículo 5 al establecer que “las patentes serán acordadas por 5, por 10 y por 15 años, según el mérito del invento”. El mérito hoy no tiene relevancia a los efectos de determinar el plazo de concesión de la patente porque el artículo 35 de la Ley 24484 norma que esta “tiene una duración de 20 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud”, sin distinción de mérito alguno.

No hay que confundirlo con la novedad; esta existe si hay cualquier diferencia entre la invención y el arte previo, le sirve de presupuesto a la actividad inventiva. Lo que aquí se busca determinar es si el fármaco introduce un avance en la tecnología, lo cual está intrínsecamente relacionado con la finalidad del ordenamiento patentario en lo que se refiere a incentivar la investigación y el desarrollo técnico y científico. En este caso, también podríamos añadir las implicancias que esto tiene en los intereses superiores del Estado en la protección de la salud pública y la vida de las personas en cuanto a la lucha contra el coronavirus se refiere.

Lo cierto es que la ley no da reglas precisas sobre cuándo estamos frente a una actividad inventiva, siendo que esto no es un proceso sencillo, cuestión que, eventualmente, quedará a criterio de la apreciación subjetiva del órgano jurisdiccional. Criterio que no deberá ser muy riguroso, teniendo en cuenta que el hecho de encontrarse reunidos los requisitos de novedad y aplicación industrial da un indicio de la existencia de la actividad inventiva (Zuccherino y Mitelman, 2008, p. 34).

Al ser la actividad inventiva una variante con un fuerte componente subjetivo –para evitar posibles análisis arbitrarios–, la doctrina ha elaborado una serie de pasos a seguir para determinar la concurrencia o no de este requisito de patentabilidad en el caso que se trate.

Primero hay que determinar el estado de la técnica al estado de la solicitud (hoy, el estado sería: no hay vacuna o tratamiento para el COVID-19), podría determinarse v.gr. constatando la documentación recolectada por la ANMAT, tal como surge del artículo 8 del proyecto sobre interés público en la contratación de vacunas para el coronavirus anteriormente citado. Determinado el estado de la técnica, se procede a la construcción de una persona ideal, normalmente versada en la materia técnica correspondiente (Zuccherino y Mitelman, 2008, p. 38), en este caso, la farmacológica, v.gr. un laboratorio. Y finalmente, teniendo en cuenta el estado de la técnica (inexistencia de la vacuna) y la persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente (el laboratorio), se analiza si el invento no se hubiera deducido en forma evidente para esa persona (Zuccherino y Mitelman, 2008, p. 39).

Independientemente de esta construcción, entiendo que a quien le toque juzgar sobre la concurrencia de la actividad inventiva en la vacuna no le será muy difícil, teniendo en cuenta el riguroso sistema de fases que una vacuna debe atravesar para llegar a ser aprobada, producida en masa, comercializada, distribuida y patentada.

Claramente, estas ponderaciones no son taxativas. Puede tenerse en cuenta también la “satisfacción de un deseo largamente esperado”, si no se han logrado avances de relevancia en el área y el invento cambia el estado de las cosas, se entiende que concurre la actividad inventiva (Zuccherino y Mitelman, 2008, p. 40). Esto lo podemos encuadrar en el desarrollo de la vacuna, aunque es discutible que la aparición de la vacuna sea un “deseo largamente esperado”, teniendo en cuenta que el desarrollo de las vacunas en epidemias anteriores ha durado años o incluso décadas. Lo cierto es que basta con observar la cantidad de candidatas y la cobertura mediática que se le da al desarrollo y los avances que cada una de ellas está teniendo para poder afirmar que el mundo está esperando esa novedad farmacológica que cambie el estado de las cosas.

También puede considerarse el “fracaso de los otros”; si hay una gran cantidad de vacunas concurrendo y una o varias triunfan donde muchas otras no lograron superar siquiera la fase preclínica, debe considerarse que hay actividad inventiva (Zuccherino y Mitelman, 2008, p. 41).

También, algo que es característico de la industria farmacéutica, como mencioné anteriormente, es la “necesidad de formar un equipo de investigación en

forma planeada, metódica y prolongada” justamente para la obtención de la vacuna y avanzar en el estado de la técnica (Zuccherino y Mitelman, 2008, p. 41).

Como puede verse, se trata de una cuestión sumamente compleja y relevante con multiplicidad de criterios y parámetros para determinarla.

“Aplicación Industrial” (artículo 4, inciso e): El último requisito para la patentabilidad de la vacuna será su aplicación industrial, que concurre “cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención de un producto industrial”. A su vez, la ley entiende como comprensivo del término “industria” a “la agricultura, la industria forestal, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas y los servicios”. El invento debe exceder lo meramente teórico, debe conducir a un producto industrial concreto, lo cual muchas veces surge con claridad de la propia descripción del invento al presentar la solicitud (Zuccherino y Mitelman, 2008, p. 41). En la medida en que un agente económico tiene en cuenta dicha aplicación al momento de plantearse la inversión excediendo lo meramente teórico, la expectativa creada, en cuanto derecho exclusivo, constituye para él una propiedad (Schötz, 2013c, p. 139).

En consonancia con esto, el artículo 1 del Convenio de París de Protección de la Propiedad Industrial (Ley 17011) resuelve entender a la propiedad industrial en su aceptación más amplia, aplicándose no solo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, v.gr. vinos, granos, tabaco, minerales, etcétera.

Una vacuna está comprendida en este concepto. Tal como mencioné anteriormente, la producción farmacológica requiere un alto nivel de desarrollo tecnológico y científico, requiriendo el desembolso de cuantiosos recursos económicos e implica un esfuerzo humano considerable en su producción.

2.3. Procedimiento de patentamiento ante el INPI durante el aislamiento social

El procedimiento para patentar una vacuna o cualquier fármaco no solo tiene implicancias en la Ley 24481, sino también tiene relevancia constitucional. Así, el artículo 42 de la Constitución Nacional reconoce el derecho de los consumidores y usuarios de bienes y servicios a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección; y a condiciones de trato equitativo y digno. Para esto, las autoridades deben proveer la protección de estos derechos y permitir la participación de los consumidores en los organismos de control.

En cuanto el procedimiento ante el INPI, se encuentra regido por la Ley

24481, artículo 12 y concordantes. Entonces, quien busque obtener la patente sobre el fármaco debe presentar una solicitud ante la Administración Nacional de Patentes del INPI, conforme los requisitos establecidos por la ley y su reglamentación (artículo 12).

Dentro de los mencionados requisitos que deben tenerse en cuenta para la solicitud, la ley establece que a la fecha de presentación el solicitante debe entregar a la Administración Nacional de Patentes la declaración por la cual solicita la patente del fármaco, la identificación del solicitante, una descripción y una o varias reivindicaciones, aunque no cumplan con los requisitos formales establecidos en la ley (artículo 18). Las reivindicaciones definirán el objeto para el que se solicita la protección (v.gr. una vacuna para el COVID-19), debiendo ser claras y concisas. Podrán ser una o más y deberán fundarse en la descripción sin excederla (artículo 22).

Asimismo, el solicitante, para obtener la patente del fármaco, en conjunto con su solicitud o dentro del plazo de 30 días corridos debe cumplir con lo normado en el artículo 19, bajo apercibimiento de que la patente le sea denegada sin más trámite, es decir, acompañar la denominación y descripción de la invención con los planos o dibujos técnicos que se requieran para la comprensión de la descripción, una o más reivindicaciones y un resumen de la descripción de la invención que servirá únicamente para su publicación y como elemento de información técnica.

El fármaco que se busca patentar deberá ser descrito en la solicitud de manera suficientemente clara y completa para que una persona experta y con conocimientos medios en la materia pueda ejecutarlo. Asimismo, deberá incluir el mejor método conocido para ejecutarlo y llevarlo a la práctica y los elementos que se empleen en forma clara y precisa. Los métodos y procedimientos descriptos deberán ser aplicables directamente en la producción (artículo 20).

Cumplidos los requisitos anteriormente enunciados por el solicitante, la Administración Nacional de Patentes realizará un examen preliminar de la solicitud para patentar el fármaco y podrá requerir que se precise o aclare lo que considere necesario o se subsanen errores u omisiones por el plazo de 30 días, bajo apercibimiento de dar por abandonada la solicitud (artículo 24). En este punto podríamos plantear el interrogante de qué ocurriría en el hipotético caso en el que durante el trámite de la patente de una vacuna para el COVID-19, la Administración Nacional de Patentes mande a subsanar alguna omisión y el laboratorio solicitante no cumpla con la subsanación en plazo oportuno ¿Corresponde dar por abandonada la solicitud de un producto tan importante para el cuidado de la salud pública?

Tanto la solicitud de patente en trámite como sus anexos serán confidenciales

hasta el momento de su publicación dentro de los 18 meses de la presentación de la solicitud, salvo petición en contrario por parte del solicitante (artículos 25 y 26).

Previo pago del arancel, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido si no lo hiciese dentro de los 18 meses de la solicitud, la autoridad procederá a realizar un examen de fondo de la solicitud presentada para verificar que se cumpla con todos los requisitos sustanciales que la ley exige. La autoridad puede requerir copia del examen de fondo realizado por oficinas extranjeras examinadoras (v.gr. en caso de que la vacuna ya esté patentada en otro país, como la rusa SPUTNIK V) e informes a investigadores que se desempeñen en universidades o institutos científico-tecnológicos del país (v.gr. CONICET, ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”), pudiendo, a su vez, el solicitante requerir que el examen se realice en sus instalaciones o laboratorios (artículo 27).

De las observaciones que realice la Administración Nacional de Patentes luego de hacer el análisis de fondo de la solicitud de patentamiento de la vacuna, se correrá traslado al solicitante para que, dentro del plazo de 60 días, haga las aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación que le fuera requerida, bajo apercibimiento de tener su solicitud se considerará desistida. No tengo reparos con esta solución, siendo que se trata de una cuestión de fondo acerca de la patente y no meramente formal. Además, cualquier persona (v.gr. alguna asociación de los famosos “antivacunas”) podrá formular observaciones fundadas en la falta o insuficiencia de los requisitos legales para su concesión a la solicitud de patentes y agregar prueba documental dentro del plazo de 60 días a contar de la publicación de la solicitud de patentamiento del fármaco (artículos 28 y 29).

Con las medidas de aislamiento, el INPI generó una mesa de entradas *online* para el inicio y continuación de los trámites por vía digital a través del envío de formularios también en formato digital. Asimismo, se ha ampliado el plexo de trámites disponibles para iniciar de forma virtual y se agregaron nuevas funcionalidades que permiten realizar al usuario, por ejemplo, un seguimiento más detallado de los pagos.²⁷ Es más, se permite la realización de trámites correspondien-

27 El INPI se encuentra adscripto a la plataforma para el libramiento de Oficios y su Diligenciamiento por Medios Electrónicos a Organismos Externos (DEOX) del Poder Judicial de la Nación, herramienta dispuesta con carácter obligatorio por la Acordada CSJN 15/2020 para el ámbito de la Justicia nacional y federal, por lo que el único medio de diligenciamiento de oficios judiciales al INPI como organismo público requerido es esa plataforma. Lo que sí pueden realizar por el Portal de Trámites Web INPI en relación a los oficios judiciales que deben librarse por el DEOX es abonar el arancel –cuando tal diligencia conlleve ese carga– y luego adjuntar el comprobante de pago cuando libren el oficio judicial a través del DEOX, toda

tes a la Dirección de Asuntos Legales, firmarlos y abonarlos de forma *online*. De esta manera, se pueden tramitar de forma digital registros de poderes, renunciaciones, pedidos de informes o medidas cautelares y presentación de recursos.²⁸

Aprobados todos los requisitos, la Administración Nacional de Patentes procederá a extender el título, sin perjuicio de tercero con mejor derecho que el solicitante y sin garantía del Estado en cuanto a la utilidad del objeto sobre el que recae (artículos 30 y 31). Con la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, el INPI ha previsto la generación de Títulos de Patentes de Invención y de Certificados de Modelos de Utilidad en formato digital.

La patente de la vacuna otorgada será de público conocimiento y, para ello, el artículo 32 prevé que la concesión de la patente se publicará en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Además, se extenderá copia de la documentación a quien la solicite, previo pago de los aranceles correspondientes (artículo 34).

La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud (artículo 35).

2.4. Derechos que obtiene el titular de la patente de un fármaco

El acto mediante el cual el Estado otorga la titularidad de la patente sobre el fármaco o la vacuna implica el reconocimiento de un derecho de propiedad amparado no solo en la Ley de Patentes y en los tratados de jerarquía supra legal, como el ADPIC.

En tal sentido, lo expresa la Constitución Nacional cuando establece en su artículo 17 que “Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley” y el artículo 14, cuando le reconoce a todos los habitantes de la nación el derecho “de usar y disponer de su propiedad”.

Al proteger los derechos conferidos por la patente –“la exclusividad de ejecución de las ideas nuevas y originales” (García Sellart, 2001, p. 162)–, la Ley 24481, en su artículo 8, siguiendo los lineamientos del artículo 28 del ADPIC, reconoce la titularidad del derecho a la patente en cabeza del inventor o sus causahabientes, quienes tienen el derecho de cederlo o transferirlo por cualquier medio lícito y concertar contratos de licencia (artículos 37 y ss.).

Además, la patente de una vacuna, por tratarse de un producto farmacológico, conferirá a su titular el derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su

vez que dicha plataforma permite adjuntar ese comprobante al librarse el oficio. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/portal-de-tramites-nuevas-funcionalidades>.

28 Ver: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/portal-de-tramites-nuevas-funcionalidades>.

consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación del producto objeto de la patente, sin perjuicio de lo normado en los artículos 36 (terceros respecto de los cuales el derecho que confiere la patente no produce efecto alguno) y 99 (solicitudes de patentes que se encuentren en trámite en la fecha en la que la ley entró en vigor) de la ley.

3. Solicitud de comercialización y distribución ante la ANMAT

Así como el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, a través de la Administración Nacional de Patentes, es el órgano competente para reconocerle al sujeto solicitante la titularidad de la patente y los derechos que la misma confiere, en lo referido a la comercialización y distribución de la vacuna es otro el organismo interviniente para autorizarla.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), creada por el Decreto 1490/1992, es el organismo descentralizado con competencias para el control y fiscalización de la calidad y sanidad de los productos, sustancias, elementos y materiales que se consumen o utilizan en la medicina, alimentación y cosmética humanas, y de contralor de las actividades, procesos y tecnologías que mediasen o estuviesen comprendidos en dichas materias.

En este sentido, con la finalidad última de la protección de la salud de la población orientado a la verificación continua de la eficacia, seguridad y calidad de los productos y de mejorar la disponibilidad de medicamentos que cumplan con dichos caracteres, es que la ANMAT, a través de diversas disposiciones, ha reglado las situaciones específicas en las cuales deba emitirse la autorización efectiva de comercialización de un medicamento biológico, vacuna o radiofármaco y, en consecuencia, actualizar los requerimientos para cada una de ellas considerando sus particularidades.

Mediante la Disposición 6897/2000, la ANMAT establece que, previo a la comercialización de una especialidad medicinal inscripta en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), debe conducirse una verificación técnica que permita corroborar la información de producción y control aportada para la obtención del registro sanitario.

Una vez inscripta la vacuna en el REM, la Disposición 9709/2019 establece que deberá solicitar la autorización efectiva de comercialización para iniciar su distribución y venta (artículo 1), no pudiendo quedar pendiente ningún trámite relativo al producto en cuestión (artículo 3).²⁹

29 Disposición ANMAT 9709/2019. Disponible en: <https://www.boletinoficial.gob.ar/detal->

¿A cuales otros supuestos se aplica la referida autorización de comercialización de vacunas?: a) a las transferencias y cambios de titularidad de certificados de la vacuna en el REM; b) cuando la vacuna inscrita en el REM no se haya comercializado o haya discontinuado su importación/elaboración previo a la vigencia de la reglamentación de inscripción en el REM específica para la vacuna; y c) cuando para la vacuna inicialmente autorizada a ser importada totalmente terminada se le autorice el cambio de sitio de elaboración o sitio de elaboración alternativo en la República Argentina (artículo 2).

La solicitud de autorización efectiva de comercialización deberá ser presentada dentro del año de obtenido el certificado de inscripción en el REM o de finalizada la transferencia o cambio de titularidad adjuntando toda la documentación completa requerida (artículo 16). La autorización se otorgará en el plazo de 45 días hábiles administrativos, luego de comprobado un resultado favorable en el trámite de verificación técnica ante la ANMAT, no pudiendo introducirse modificaciones –salvo las necesarias que requiera el ente– respecto a la información y documentación exigidas (artículos 4, 5 y 9). No puede efectivizarse la distribución y comercialización hasta que la ANMAT emita la respectiva disposición de autorización (artículo 11).

Igualmente, en el contexto actual de pandemia, el artículo 10 de la Disposición establece que la ANMAT puede expedirse antes de los 45 días “cuando por razones sanitarias fundadas, tales como situaciones de emergencia, resulte imperativa una autorización expeditiva”.

Si se denegara la solicitud de autorización de comercialización, el titular del certificado de inscripción ante el REM podrá presentar una nueva solicitud ante la ANMAT. De resultar nuevamente denegada, se cancelará el certificado de inscripción en el REM (artículo 13).

4. La licencia obligatoria del artículo 45 de la Ley 24481

Tratándose de un derecho de propiedad aquel que otorga la titularidad de la patente de la vacuna, quien lo detente puede usar y disponer de este, conforme surge del artículo 14 de la Constitución. En ese sentido, establece el artículo 8 de la Ley 24481 que el inventor o sus causahabientes tienen el derecho de cederlo o transferirlo (al derecho a la patente) por cualquier medio lícito y concertar “contratos de licencia”.

Como dice Rozansky (1994), el contrato de licencia de patente “es el resul-

tado de una negociación entre el titular del derecho y un tercero que, de mutuo y común acuerdo, entienden útil asociarse para explotar el invento” (p. 39), obligándose el tercero licenciario a pagar un precio al propietario licenciante, denominado “regalía”.

Las licencias obligatorias, por el contrario, se dan cuando “el Estado interviene y obliga al titular de la patente a otorgar compulsivamente a otro, generalmente un competidor, la autorización de explotación” (Rozansky, 1994, p. 39). De aquí surge la importancia práctica de reconocer al derecho de la propiedad intelectual como un derecho humano de propiedad, porque si lo entendemos de esta manera, la procedencia de las licencias obligatorias debe ser interpretada con criterio restrictivo, como mecanismos excepcionales a los derechos que la patente confiere, en un contexto de pandemia.

En este sentido, las licencias obligatorias operan como verdaderos límites al derecho de propiedad. Límites a la propiedad privada que ya venían reconocidos desde la Doctrina Social de la Iglesia, a través de los Principios Permanentes de dignidad de la persona humana, bien común, el destino universal de los bienes, de solidaridad, subsidiariedad y de participación; todos ellos apreciados en su unidad, conexión y articulación (Migliore, 2013, p. 39).

La armonía de intereses públicos y privados debe llevar a que la eficiencia buscada en la creación de nuevos medicamentos tenga en cuenta la necesidad externa al sistema de incentivos, puesto que la eficiencia no es un fin en sí mismo, sino que es la medida de qué tan bien estamos promoviendo los valores esenciales; aquella no tiene sentido sin valores o principios (Schötz, 2013d, p. 140).

Un modo de buscar esa eficiencia puede ser la licencia obligatoria, otorgada en condiciones de justicia. Incluso podríamos considerarla, ante casos de extrema necesidad, como parte del contenido esencial del derecho de propiedad al fijarle sus límites. Así, el interés público puede justificar límites a la propiedad. Igualmente, en este caso en particular, no se priva del derecho al titular, solo se disminuye el valor que podría obtener en caso de ejercer plenamente la exclusividad que confiere la titularidad de la patente (Schötz, 2013d, p. 140).

Las patentes no sólo deben contribuir a una mejora en el acceso a los mercados, dice Schötz, sino también a una noción de bienestar social más amplia, incluyendo a la integridad personal, la dignidad humana, el acceso a la salud y a la información, entre otros objetivos (Schötz, 2013d, p. 157).

Concretamente, esto puede verse en el espíritu de la Declaración de la Cuarta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, celebrada en la ciudad de Doha –o Declaración de Doha– (Organización Mundial del Comercio, 2001). Esta contiene mandatos para las negociaciones sobre una serie de

cuestiones y relativos a la aplicación de los acuerdos concretados en el marco de la OMC. Específicamente, en su párrafo 17 resalta la importancia de interpretar y aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC de manera tal que apoye la salud pública, promoviendo tanto el acceso a los medicamentos existentes como a la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos.

Así, los Estados podrán establecer cuándo corresponde concederlas, bajo qué recaudos, en qué condiciones, plazo, etc. Lo que es claro es que se tratan de supuestos que se dan en condiciones de emergencia y excepcionales; serán luego los órganos administrativos o judiciales quienes deben llevar adelante la tarea de ponderación sobre estos instrumentos internacionales. Eventualmente, dice Iannello (2013b, p. 200), podrá hacerlo el órgano de solución de controversias de la OMC.

Si bien la Ley 111 no regulaba las licencias obligatorias, cierta doctrina sostenía su operatividad por la Ley 17011, que ratificó el Convenio de París que las regulaba en su artículo 5 (Chaloupka, 1987, p. 40). Actualmente, estas se encuentran reguladas en los artículos 42 a 50 de la Ley 24481, que toman como base el artículo 31 del Acuerdo ADPIC.

La regulación que hace el ADPIC sobre el licenciamiento obligatorio, en el caso particular de productos vinculados al cuidado de la salud, tiene sentido en cuanto la OMC ha dicho que sus acuerdos no son ajenos a las cuestiones sanitarias. Y, lo que es más, son una prioridad, pudiendo los Gobiernos, en caso de ser necesario, hacer caso omiso de los compromisos contraídos en el marco de la OMC para la protección de la vida y la salud humana que revisten de una importancia mayor (Organización Mundial del Comercio, 2002).

Hay ciertas condiciones para limitar el derecho del titular de la patente en interés de la salud y de la alimentación públicas. Primeramente, ser materia patentable y estar protegido por el ordenamiento patentario, por ende, siguiendo a Schötz y Rapela (2020, p. 8), cabe excluir de la aplicación de las licencias obligatorias los siguientes casos:

1) Si el producto o proceso aún no existe, es una completa abstracción aplicar una licencia obligatoria. Esto es porque el producto no ha sido desarrollado y, por lo tanto, no podrá cumplirse con los requisitos que exige el INPI para siquiera atravesar el filtro del examen preliminar de la solicitud de la patente.

2) Si no se solicitó la patente sobre un producto o proceso ya desarrollado, carece de sentido aplicar una licencia obligatoria sobre algo que no dispone de protección y es de libre disponibilidad. Máxime si todavía no ha sido divulgado y está protegido por la Ley de Confidencialidad o normas complementarias. Tampoco cuando la patente ha sido solicitada o concedida en el extranjero, pero

no en el país: esa información estaría en el dominio público en el país donde se ejecuta la invención.

3) Si la patente concedida caducó por causas administrativas, renuncia del titular o expiración del período de protección, dado que no está protegido y es de libre disponibilidad.

4) Habiéndose solicitado, aún no ha sido concedido, o se encuentra en proceso de solicitud de un certificado de protección complementario, o un segundo uso de la patente original, o un título separado.

A los efectos de este trabajo, solamente me detendré a analizar la causal prevista en el artículo 45 referida a la licencia obligatoria en contexto de emergencia sanitaria o de seguridad nacional y su vinculación con la actual situación de pandemia ocasionada por el coronavirus.

En efecto, el artículo 45 de la Ley de Patentes establece en ese sentido que:

ARTÍCULO 45. El Poder Ejecutivo Nacional podrá por motivos de emergencia sanitaria o seguridad nacional disponer la explotación de ciertas patentes mediante el otorgamiento del derecho de explotación conferido por una patente; su alcance y duración se limitará a los fines de la concesión.

Es un supuesto de aplicación del poder de policía amplio que posee el Estado ante situaciones particulares de emergencia. El poder de policía o de reglamentación es una función estatal en virtud de la cual opera la restricción de derechos de los particulares en favor del interés público, en virtud de la relatividad de derechos que surge de los artículos 14 y 28 de la Constitución. Ahora, al encontrarnos en una situación de emergencia (como puede ser una pandemia), el poder de policía adquiere una especial relevancia porque se vuelve más amplio, restringiendo aún más intensamente el ejercicio de los derechos individuales para beneficio del interés general transitoriamente. En palabras de Humberto Quiroga Lavié (2001) “la respuesta constitucional a la situación de emergencia es un ejercicio particular del poder de policía” (p. 747).

Este poder de policía “amplio” o “de emergencia” ya había sido admitido por la Corte Suprema de Justicia en el fallo *Ercolano c/Lanteri de Renshaw* (1922) y luego reiterada en los fallos *Etchehon y González*, expresando la Corte que hay circunstancias excepcionales que por la dedicación de la propiedad privada a un intenso interés público y por las condiciones en las que la misma se explota, justifican la intervención estatal en protección de los intereses vitales de la sociedad.³⁰

30 Fallos: 136:161 y 193.

Siempre que se emita una licencia obligatoria el Estado debe reconocer que es el único medio accesible para lograr el fin propuesto; que es por tiempo determinado hasta que cese la emergencia; que las garantías de aplicación de la licencia se enmarcan en un estado social y democrático de derecho reconociendo las reglas del debido proceso, incluyendo la necesidad de revisión jurisdiccional de las decisiones (Iannello, 2013b, p. 201).

Pero, a su vez, en el marco de la pandemia nos referimos a una emergencia sanitaria, es decir, una situación excepcional, de gravedad, inevitable, transitoria, en la que se pone especialmente en peligro el derecho a la salud de la población. Si bien estos derechos no están expresamente contenidos en el texto constitucional, surgen implícitamente en virtud del artículo 33 de la Constitución y están expresamente incorporados vía artículo 75, inciso 22 en los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Así, el artículo 12.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) establece que el Estado reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y, a su vez, establece como obligaciones a cargo del Estado: la reducción de la mortalidad y de la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños; el mejoramiento de todos los aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas y la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos. Luego, otros instrumentos (jerarquizados o no) imponen otras obligaciones, como el Protocolo Facultativo de San Salvador y la Convención de los Derechos del Niño, en similares términos que el PIDESC.

Bajo ciertas circunstancias, los particulares también pueden estar obligados a proveer los medios para asegurar el derecho a la salud junto con el Estado. De modo general, la obligación de los particulares respecto a los derechos humanos se puede desprender del párrafo introductorio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) (Schötz, 2013b, p. 112), al establecer que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, promuevan los derechos y libertades reconocidos en ella.

Llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿se puede encuadrar al COVID-19 en el artículo 45 de la Ley 24481 y posibilitar la concurrencia de una licencia obligatoria para los derechos de explotación de una eventual vacuna? ¿Estaríamos afectando en ese caso el derecho de propiedad que tiene el titular de la patente al alterar su ejercicio? ¿Se estarían afectando los artículos 14, 17 y 28 de la Constitución Nacional?

A la primer pregunta, la respuesta es sí, y la verosimilitud en el derecho nos la

dan tanto el Decreto 260/2020, por el cual se prorroga por el plazo de un año la “emergencia sanitaria” declarada por la Ley 27541, como el Decreto 297/2020, dictado pocos días después, que establece el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio para combatir la pandemia declarada a principios de marzo por la OMS. Se dan los presupuestos objetivos en la situación actual para que proceda la aplicación del artículo 45 cuando se pretenda patentar la vacuna o algún tratamiento paliativo del coronavirus.

Con respecto a la segunda pregunta, también es un sí la respuesta, pero no se trata de una afectación inconstitucional en lo más mínimo. Tiene que ver con una noción de justicia distributiva, el bien común y el Estado en cumplimiento de sus obligaciones de afianzar la justicia y promover el bienestar general, actúa en función de aquella al mantener relaciones contractuales y patrimoniales con las empresas en la adquisición de fármacos. La justicia, en este caso, requerirá intervenir distribuyendo cosas comunes, como el acceso a los medicamentos, y protegiendo a los menos dotados para restablecer el equilibrio (Schötz, 2013a, p. 81).

Y en cuanto a la tercera pregunta, la respuesta entiendo que es un no, tal como lo dije en el párrafo anterior. En una situación de normalidad claramente lo sería, porque la procedencia de una licencia obligatoria es de carácter excepcional y de interpretación restrictiva, pero ante una situación de emergencia, el poder de policía adquiere una intensidad mayor para dar cumplimiento de los fines superiores del Estado de promover el bienestar general de los habitantes de la nación, corriéndose el límite de la “no alterabilidad” del ejercicio de los derechos en su reglamentación legal que impone el artículo 28 de la Constitución a otro límite que es la “no derogabilidad”.

En este aspecto, me gusta siempre citar al Dr. Rodolfo Luis Vigo (2014), en cuanto dice que “los derechos humanos se asimilan a principios, pero lo importante es que éstos son mandatos de optimización en tanto mandan la mejor conducta jurídica posible según las posibilidades fácticas y jurídicas implicadas” (p. 60). En el caso que nos compete, estaríamos ante la pandemia y los recursos técnicos y científicos para el desarrollo de fármacos limitados como posibilidad fáctica, y las normas legales vigentes en materia de emergencia sanitaria y el respeto por los derechos humanos como posibilidad jurídica, debiendo garantizar la vigencia tanto del derecho de propiedad del titular de la patente como el derecho a la salud de todos aquellos que pueden verse afectados por el virus.

Continuando con las normas referidas a la licencia obligatoria del artículo 45, se plantea la necesidad de ir previamente por el camino de obtener una licencia voluntaria con el titular de la patente y luego *ultima ratio* ir por la vía de la licencia obligatoria (Iannello, 2013b, p. 195). Esto no es así y así surge expresamente

del artículo 31, inciso b del Acuerdo ADPIC, ratificado por Argentina, en cuanto establece que los Estados miembros pueden eximirse de la obligación de constatar que el potencial usuario haya intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables y esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo prudencial, en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso público no comercial, notificando al titular de los derechos en cuanto sea razonablemente posible.

Esta última eximición de la compensación adecuada al titular tiene vinculación con el problema de la demora en la distribución de los fármacos que conlleva la patente en el medio de una crisis sanitaria, no pudiendo ser compensada monetariamente la salvaguarda del derecho a la salud y la vida de toda una población. La particularidad de los intereses superiores y públicos que están en juego hace necesaria una intervención diferente por parte de la administración.

La licencia obligatoria la otorgará la autoridad competente –el INPI (artículo 47, inciso a de la Ley de Patentes)–, considerándola en función de las circunstancias particulares de cada caso (inciso b). Tratándose, en este caso, de un uso público no comercial, se informa sin demoras al titular de la patente (inciso c). La autorización se extiende a las patentes relativas a los componentes y procesos de fabricación que permitan su explotación (inciso d), v.r.g. la sustancia activa de la vacuna, y, por el otro lado, al recipiente en el que está contenida; son dos líneas de producción diferentes. Los usos serán de carácter no exclusivo (inciso e). No podrán cederse, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo intangible que la integre (inciso f). Se le reconoce, además, al licenciante la posibilidad de percibir una remuneración razonable según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización (inciso h).

En el caso de la licencia del artículo 45, no rige la regla del artículo 47, inciso g de que debe utilizarse para “abastecer principalmente al mercado interno”, por lo que una vacuna producida y patentada en Argentina sometida al procedimiento del artículo 45 podría perfectamente utilizarse para abastecer a toda Hispanoamérica.

Hay que tener en cuenta que la licencia obligatoria del artículo 45 se mantendrá *rebus sic stantibus* (García Sellart, 2001, p. 173). Así lo expresa el artículo 47, inciso i de la Ley de Patentes cuando establece que el alcance de la licencia y su duración “se limitará a los fines para los que hayan sido autorizados y podrán retirarse si las circunstancias que dieron origen a esa autorización se han extinguido y no sea probable que vuelvan a surgir”. En el caso bajo análisis, probablemente sea cuando la OMS deje de catalogar al COVID-19 como una pandemia o cuando ya no se detecten nuevos casos en el país. A estos fines, el INPI está facultado para

examinar, previa petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo. Continúa el inciso diciendo que “al dejarse sin efecto estos usos se deberán tener en cuenta los intereses legítimos de las personas que hubieran recibido dicha autorización”.

Sin perjuicio de la amplitud que tiene el poder de policía en este aspecto y de la celeridad que se busca en el procedimiento administrativo en la obtención de la licencia (v.rg. vedándole el efecto suspensivo a la concesión de los recursos interpuestos contra los actos administrativos relacionados con el otorgamiento de la licencia), el control jurisdiccional está plenamente garantizado, ya que en todos los casos las decisiones relativas a los usos no autorizados por el titular de la patente estarán sujetos a revisión judicial, como asimismo lo relativo a la remuneración que corresponda cuando esta sea procedente (artículo 48).

No estamos aquí frente a ninguna violación del derecho humano a la propiedad, sino ante una armonización entre este y el bien común, reflejado en la patente de la invención que se trate en el caso concreto como solución a la emergencia sanitaria vigente.

5. Conclusiones

- 1) La pandemia del COVID-19 tiene un impacto innegable en los derechos de la propiedad intelectual, en particular en materia de patentes tanto en su aspecto sustancial como procedimental.
- 2) Si bien no existe un tratamiento o vacuna comprobados contra el coronavirus, actualmente hay un gran número de proyectos en marcha para satisfacer la necesidad “deseo largamente esperado”, que se expresa en el sentimiento colectivo de que la pandemia finalice, lo que facilitará la prueba de la actividad inventiva como requisito de la vacuna cuando se quiera patentar.
- 3) La vacuna es materia patentable en virtud del actual régimen legal y está sujeta a los requisitos que esta debe cumplir contenidos en el artículo 4 de la Ley 24481, es decir, ser una invención novedosa, que entrañe actividad inventiva y tenga aplicación industrial.
- 4) El procedimiento para su comercialización y distribución ante la ANMAT tiene una regulación específica por las disposiciones del ente, lo que deriva de un interés mayor de la Administración Pública en un control riguroso en la producción y distribución de estos productos.
- 5) A raíz del ASPO, el INPI ha establecido innovadores procedimientos digitales para facilitar el acceso a la información del solicitante de la patente.
- 6) La obtención de la patente otorga a su titular un derecho de propiedad pro-

tegido por la Constitución Nacional, con los alcances que da el artículo 8 de la Ley 24481.

7) La licencia obligatoria del artículo 45 es perfectamente aplicable a la eventual vacuna o vacunas que se patenten en el país y en forma alguna viola los preceptos establecidos en los artículos 14, 17 y 28 de la Constitución Nacional, teniendo en cuenta el poder de policía amplio o de emergencia.

8) La licencia obligatoria del artículo 45 tiene una regulación específica en la sección pertinente de la Ley de Patentes, la cual la distingue de las demás licencias obligatorias, por ejemplo, lo referido a la necesidad de una negociación previa para intentar obtener una licencia voluntaria.

Bibliografía

- Balbín, C. F. (2018). *Manual de Derecho Administrativo* (4ª ed.). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Ley.
- Beier, F. K. (1986). La importancia del sistema de patentes para el progreso técnico, económico y social. *Derechos Intelectuales*, 1, 11-37.
- Bensadon, M. y Sánchez Echagüe, I. (2008). Criterios de patentabilidad en el ámbito químico-farmacéutico: un análisis comparativo. *Derechos Intelectuales*, 14, 17-72.
- Causse, J. R. (2017). *Manual de derechos reales*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Astrea.
- Chaloupka, P. (1987). ¿In dubio contra patentem? *Derechos Intelectuales*, 2, 34-73.
- García Sellart, M. (2001). Licencias Obligatorias. *Derechos Intelectuales*, 9, 160-175.
- Iannello, P. A. (2013a). Algunos fundamentos ético normativos sobre las patentes de invención en temas de medicinas esenciales. En Schötz, G. J. (Coord.), *Patentes y Medicinas Esenciales. La armonización entre el derecho a la salud y la propiedad intelectual* (1ª ed., pp. 51-71). Buenos Aires: Heliasta.
- Iannello, P. A. (2013b). Principios y Propiedad Intelectual. El balance de derechos en el caso de licencias compulsivas a la luz de los principios de Buena Fe y Proporcionalidad en el Derecho Internacional. En Schötz, G. J. (Coord.), *Patentes y Medicinas Esenciales. La armonización entre el derecho a la salud y la propiedad intelectual* (1ª ed., pp.). Buenos Aires: Heliasta.
- Kolker, P. (1996). GATT-ADPIC y la industria farmacéutica. *Derechos Intelectuales*, 7, 15-29.
- Laquis, M. A. (s.f.). *Indispensable reconsideración de la ley 17.011 de adhesión al Convenio de París, LL*, 147-1147.
- Migliore, J. (2013). Propiedad intelectual y doctrina social de la Iglesia. En Schötz, G. J. (Coord.), *Patentes y Medicinas Esenciales. La armonización entre el derecho a la salud y la propiedad intelectual* (1ª ed., pp. 23-49). Buenos Aires: Heliasta.
- O'Farrell, E. (1988). Patentes y medicamentos. *Derechos Intelectuales*, 3, 36-49.
- Organización Mundial del Comercio. (2001). *Declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública*. https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_trips_s.htm
- Organización Mundial del Comercio. (2002). *Los acuerdos de la OMC y la salud pública - un*

- estudio conjunto de la OMS y la Secretaría de la OMC* (Comunicado de prensa 310). http://www.wto.org/spanish/news_s/pres02_s/pr310_s.htm.
- Panadeiros, M. (1991). Patentamiento en la industria farmacéutica argentina. *Derechos Intelectuales*, 5, 54-62.
- Quiroga Lavié, H. (2001). *Derecho constitucional argentino* (Tomo 2). Santa Fe: Rubinzal-Culzoni.
- Rozansky, F. (1994). Armonización para la innovación y el intercambio. *Derechos Intelectuales*, 6, 38-45.
- Rozansky, F. (1996). Nueva legislación argentina de patentes de invención. *Derechos Intelectuales*, 7, 124-148.
- Sánchez Echagüe, I. (2007). Protección de los datos de prueba para el registro de productos farmacéuticos. *Derechos Intelectuales*, 13, 170-195.
- Schötz, G. J. (2013a). El derecho a la salud y el derecho de propiedad como parte del bien común de la comunidad internacional. En Schötz, G. J. (Coord.), *Patentes y Medicinas Esenciales. La armonización entre el derecho a la salud y la propiedad intelectual* (1ª ed., pp. 73-99). Buenos Aires: Heliasta.
- Schötz, G. J. (2013b). El derecho a la salud. En Schötz, G. J. (Coord.), *Patentes y Medicinas Esenciales. La armonización entre el derecho a la salud y la propiedad intelectual* (1ª ed., pp. 101-125). Buenos Aires: Heliasta.
- Schötz, G. J. (2013c). El Derecho de Propiedad. En Schötz, G. J. (Coord.), *Patentes y Medicinas Esenciales. La armonización entre el derecho a la salud y la propiedad intelectual* (1ª ed., pp. 127-150). Buenos Aires: Heliasta.
- Schötz, G. J. (2013d). El conflicto de derechos. En Schötz, G. J. (Coord.), *Patentes y Medicinas Esenciales. La armonización entre el derecho a la salud y la propiedad intelectual* (1ª ed., pp. 152-182). Buenos Aires: Heliasta.
- Schötz, G. J. y Rapela, M. (2020). Covid-19, Derechos de Propiedad Intelectual y Licencias Obligatorias; *Revista Jurídica La Ley, 2020-C*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3631032.
- Silberston A. (1987). *The economic importance of patents*. Londres: Common Law Institute of Intellectual Property.
- Vázquez, A. R. (1991). Patentes Farmacéuticas. Derecho argentino y comparado. *Derechos Intelectuales*, 5, 38-53.
- Vigo, R. L. (2014). *Conferencia inaugural*. Primer Congreso Internacional de Filosofía del Derecho. Escuela Judicial del Estado de México, México, 6 al 10 de octubre de 2014, *Interpretación (argumentación) jurídica en el estado de derecho constitucional*. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni.
- Zuccherino, D. R. y Mitelman, C. O. (1994). Una sólida protección de los derechos de propiedad intelectual como herramienta de desarrollo económico. El caso particular de los productos farmacéuticos, *Derechos Intelectuales*, 6, 80-109.
- Zuccherino, D. R. y Mitelman, C. O. (2008). Criterios de patentabilidad en el ámbito químico-farmacéutico. Un análisis comparativo. En *Derechos Intelectuales* (Vol. 14, pp. 80-109). Buenos Aires: Astrea.

¿Autoría algorítmica?

Consideraciones sobre la autoría de las obras generadas por inteligencia artificial

* * * *

Luis Vásquez Leal

Universidad Rafael Belloso Chacín

abg.luisvasquez@gmail.com

Recibido: 31 de octubre de 2020

Aceptado: 30 de noviembre de 2020

Resumen

Los avances tecnológicos en materia de inteligencia artificial están haciendo replantear el sistema actual de protección de los derechos de autor. El presente trabajo de investigación busca realizar una aproximación al análisis sobre a quién le corresponde la autoría sobre las obras generadas por inteligencia artificial. Se discute si la legislación actual permite la llamada autoría algorítmica y se evalúan los diferentes escenarios que supone la determinación de la autoría de este tipo de obras. Se debate sobre si la autoría debe recaer en el programador, en el usuario del sistema o en la persona que encarga la obra. Se concluye que actualmente no existe una solución legal expresa y por ende debe procurarse una regulación acorde a los nuevos desafíos tecnológicos con base en el consenso de los diferentes actores que hacen vida en el mundo de la propiedad intelectual.

Palabras clave: autoría, inteligencia artificial, algoritmos, propiedad intelectual.

Algorithmic Authorship? Considerations about the Authorship of the Works Generated by Artificial Intelligence

Abstract

Technological advances in artificial intelligence are making rethinking the current system of copyright protection. The present research work seeks to carry out an approach to the analysis on who owns the copyright works generated by artificial intelligence. It is discussed whether current legislation allows the so-called algorithmic authorship and the different scenarios involved in determining authorship are evaluated on this type of works. It is debated whether the authorship

rests with the programmer, the system user or the person commissioning the work. It is concluded that there is currently no express legal solution and therefore, a regulation must be sought according to the new technological challenges based on the consensus of the different actors that make life in the world of intellectual property.

Key words: authorship, artificial intelligence, algorithms, intellectual property.

Autoridade algorítmica? Considerações sobre da autoridade de obras geradas pela inteligência artificial

Resumo

Os avanços tecnológicos em inteligência artificial estão fazendo com que o atual sistema de proteção de direitos autorais seja repensado. Este trabalho de pesquisa busca realizar uma abordagem para a análise de quem detém os direitos autorais sobre obras geradas por inteligência artificial. Discute-se se a legislação atual permite a chamada autoria algorítmica e os diferentes cenários envolvidos na determinação da autoria deste tipo de obras são avaliados. É debatido se a autoria deve ficar com o programador, o usuário do sistema ou a pessoa que encomendou o trabalho. Conclui-se que atualmente não há solução jurídica expressa e, portanto, deve-se buscar uma regulamentação de acordo com os novos desafios tecnológicos com base na consenso dos diferentes atores que fazem a vida no mundo da propriedade intelectual.

Palavras chave: autoria, inteligência artificial, algoritmos, propriedade intelectual.

1. Relación entre el derecho de autor e inteligencia artificial

En la era de los sistemas inteligentes, en los que la ciencia y la tecnología avanzan de una manera vertiginosa para generar nuevas formas de inteligencia artificial (IA), se están generando escenarios complejos y que no se encuentran previstos ni regulados por la legislación actual. El big data, la inteligencia artificial, la robótica, las impresoras 3D y el internet de las cosas son solo algunas de las tecnologías emergentes que están impactando en los procesos cotidianos de las personas. En ese sentido, ante el desarrollo de la inteligencia artificial, una de las áreas del derecho que se enfrenta a grandes retos es el sistema de la propiedad intelectual, en el que la creatividad computacional y la generación de expresiones artísticas artificiales vienen a desafiar instituciones que hasta hace poco se consideraban sólidas.

Esto hace que surjan grandes interrogantes respecto a los productos de la creatividad artificial y frente a la eventual protección autoral de las llamadas “obras generadas por computadoras”. El presente artículo busca realizar una aproximación al análisis de las siguientes preguntas: ¿quién debe asumir la titularidad originaria de los derechos de autor sobre las obras generadas por inteligencia

artificial? ¿Puede un algoritmo considerarse autor o titular originario a los efectos del sistema actual de la propiedad intelectual? En ese sentido, lo primero que debe hacerse es delimitar lo que se entiende por “inteligencia artificial”, a sabiendas de que no existe una definición consensuada de esta.

Si bien en los últimos años se han venido realizando grandes avances en ese ámbito, la idea de inteligencia desarrollada por máquinas no es un concepto nuevo. Ya Thomas Hobbes (1989) en su libro *Leviatán*, planteaba que el hombre, al imitar la naturaleza, tiene la capacidad de crear “animales artificiales”, haciendo referencia a los autómatas de la época conformados por artefactos que tenían la capacidad de moverse por sí mismos, como, por ejemplo, el famoso caballero robótico o el león autómatas ideados por Leonardo da Vinci. Por su parte, Gottfried Leibniz indicó que los procesos cognitivos del ser humano siguen determinados axiomas de la lógica y que cuando se trata de razonamiento inteligible la mente humana opera conforme a determinados procedimientos algorítmicos implícitos, considerando que la cognición humana puede explicarse en términos computacionales y automatizados (Kulstad y Carlin, 2013).

Por su parte, Alan Turing, científico inglés considerado como uno de los padres de la ciencia de la computación y reconocido por sus valiosos aportes durante la Segunda Guerra Mundial, publicó en el año 1950 en la revista *Mind* un artículo titulado: “Computing machinery and intelligence”, en el que formulaba el siguiente interrogante: ¿pueden las máquinas pensar? Esta pregunta es la base para el método conocido como el Test de Turing, que es utilizado para determinar si una máquina es capaz de desarrollar comportamientos inteligentes similares a los de un ser humano (Frankish y Ramsey, 2014, p. 14).

Pero como tal el término “inteligencia artificial” fue propuesto en el año 1956 cuando John McCarthy lo dio a conocer durante la conferencia de Dartmouth (Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence), considerándose como el inicio formal de la inteligencia artificial como área de investigación. Aunque el término “inteligencia artificial” carece de novedad, no ha sido sino en los últimos veinte años que se han desarrollado importantes avances en la materia. En el año 1996, cuando el supercomputador Deep Blue de IBM venció al que para ese entonces era campeón mundial de ajedrez, Gary Kasparov, se manifestó uno de los grandes hitos en materia de inteligencia artificial.

En el año 2011, el supercomputador Watson, también propiedad de IBM, le ganó a los campeones del reconocido concurso de televisión estadounidense llamado *Jeopardy*. Más recientemente, en el año 2016, el programa informático AlphaGo, que fue desarrollado por Google DeepMind, le ganó a Lee Sedol, que para ese entonces era el campeón mundial del legendario juego chino Go, que es

considerado uno de los juegos de estrategia más difíciles del mundo. Lee Sedol describió las jugadas de AlphaGo como estrategias dotadas de una increíble inteligencia y de un alto nivel de creatividad.

Ahora bien, para poder entrar a analizar los retos que la inteligencia artificial significa para la propiedad intelectual, particularmente en relación con la autoría, debe precisarse una delimitación de su definición para los efectos del presente ensayo. Según la Real Academia Española (s.f.), se entiende por “inteligencia artificial” a la “disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico”. En otras palabras, busca lograr la simulación de comportamientos inteligentes en las computadoras.

Pero debe aclararse que cuando actualmente se habla de inteligencia artificial, en realidad se está haciendo referencia al *deep learning*, que es un área específica de la ciencia de la computación que trata de modelar la actividad que ocurre en la neocorteza cerebral para simular ciertos procesos cognitivos, como el reconocimiento de patrones en contextos digitales como sonidos, imágenes y otros tipos de datos. (Frankish y Ramsey, 2014, p. 15) Tampoco debe confundirse el *deep learning* con el *machine learning*. Este último es un campo de la ciencia de la computación que estudia los algoritmos y las técnicas para automatizar soluciones y problemas complejos que son difíciles de programar por medio del uso de métodos convencionales de programación. (Gopinath et al., 2019). Es decir, el *machine learning* utiliza algoritmos que tienen la capacidad de aprender por sí mismos sin que el algoritmo sea programado para obtener un resultado específico. Por su parte el *deep learning* es una subárea tanto del *machine learning* como de la inteligencia artificial que utiliza las llamadas “redes neuronales artificiales” para adaptar el algoritmo y que este aprenda de una cantidad masiva de datos.

De manera que el *deep learning*, o aprendizaje profundo, es una tecnología por medio de la cual se le suministra a la máquina una gran cantidad de datos sobre un determinado dominio para su procesamiento, para que luego el algoritmo pueda efectuar la correspondiente toma de decisiones. Por ejemplo, si se le suministra al algoritmo una cantidad masiva de fotos de gatos, el sistema aprenderá los patrones que los representan y podrá posteriormente identificarlos en una mayor base de datos conformada por imágenes de todo el reino animal sin mayor dificultad. El aprendizaje automático utiliza datos estructurados para perfeccionarse continuamente y tomar decisiones, sin una programación específica, asociadas a la realización de una tarea concreta. Busca este proceso imitar la cognición biológica de una persona.¹

1 Ver: https://www.wipo.int/about-ip/es/artificial_intelligence/index.html.

Lo cierto es que actualmente hay una gran cantidad de actividades en las que la inteligencia artificial está superando las habilidades humanas, entre ellas, el procesamiento de macrodatos, el diagnóstico de enfermedades o las predicciones por medio de modelos estadísticos. Como un área aplicada del *deep learning* y de la inteligencia artificial, ha surgido la creatividad computacional, que se encarga de estudiar y desarrollar programas informáticos capaces de producir obras con un alto contenido creativo. Ejemplos de la creatividad computacional son: el arte visual generativo, la música artificial, la literatura y la poesía generadas por computadora y los artículos generados por sistemas informáticos, entre otros (Boden, 2004).

Para crear expresiones artísticas artificiales, la tecnología del aprendizaje profundo utiliza lo que se denomina “redes neuronales artificiales” para desarrollar determinados procesos creativos. Estas redes neuronales son modelos computacionales que buscan representar a un nivel informático las funciones de las interconexiones que realizan las neuronas del cerebro humano. Lo que hace la creatividad computacional es adoptar una serie de algoritmos, procesos y estructuras para generar nuevas formas de expresión artística. El arte generado por computadora se denomina “arte generativo” y se refiere a cualquier práctica en la que se utiliza un sistema para generar arte de manera artificial. En efecto, el arte generativo se refiere al uso de un sistema usualmente un algoritmo o *software* con algún grado de autonomía para contribuir en la realización, o propiamente desarrollar, una obra de arte.

Un ejemplo de la aplicación del *deep learning* es el procesamiento de lenguaje natural, que se encarga de abordar la relación entre el lenguaje humano y las máquinas. Por ejemplo, esta es la misma tecnología que actualmente utilizan los asistentes virtuales como SIRI o Cortana para reconocer los comandos auditivos que son realizadas por el usuario. Una forma de crear expresiones artísticas por medio del *deep learning* y del lenguaje natural es el uso de algoritmos para la creación de poesía artificial. Un desarrollador llamado Nathan Matias, graduado del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) puso en marcha un proyecto denominado “Swift-Speare” en el cual se utilizó una base de datos de Shakespeare que, combinada con un algoritmo de escritura de poesía, logró componer un nuevo soneto con un estilo poético similar al de William Shakespeare.

De manera similar, con una cantidad masiva de datos y con el poder de procesamiento computacional de los algoritmos, puede utilizarse el *deep learning* para crear música, arte visual y diversas formas de expresión creativa. Ahora, en el caso de dichas obras de expresión artística creadas por sistemas de inteligencia artificial, ¿quién debe considerarse como autor de estas? Esta es una de las cuestiones

más controvertidas en relación con la protección autoral de las obras generadas por computadoras.

2. La autoría en el sistema actual del derecho de autor

La calificación de autor corresponde a la persona que crea la obra, de manera que el autor es el sujeto titular originario sobre las obras que crea (Lipszyc, 2017).

De manera que el autor de una obra se entiende como el titular originario de los derechos de esta.

Según el Convenio de Berna, el derecho de autor surge desde el momento de la creación de la obra original, que adquiere protección automática sin necesidad del cumplimiento de formalidades especiales, lo que busca la salvaguarda de los respectivos derechos morales y patrimoniales del autor. En ese sentido, debido a la Doctrina Romántica del Autor que surge durante el siglo XIII, el sistema de derecho de autor actual se basa en el principio personalista de la autoría, según el cual la titularidad originaria de la obra le corresponde en exclusiva a la persona natural que la creó y, salvo ciertas excepciones, se excluye la posibilidad de que la autoría verse sobre entes distintos a una persona natural. En ese sentido, la obra del ingenio se entiende como una prolongación de la personalidad del autor que se exterioriza por medio de su creación.

Aunque el Convenio de Berna no determina el criterio personalista de autoría de una manera expresa, sí lo hace de una manera tácita. Esto se evidencia debido a un conjunto de disposiciones que hacen presuponer la figura del autor humano, como es el caso del artículo 6 que consagra los derechos morales del autor que solo le corresponden a la persona física que crea la obra, o también el supuesto del artículo 7.1, que establece que la protección autoral se extiende durante toda la vida del autor y, como mínimo, cincuenta años después de su muerte (Ramalho, 2017).

En ese orden de ideas, como dice Ricketson (citado en Ginsburg, 2018), aunque el Convenio de Berna no restringe expresamente la autoría como una cualidad exclusiva del ser humano, la doctrina es uniforme al afirmar que, al momento de redactar las disposiciones del convenio, existía un acuerdo tácito entre los Estados partes en relación con el significado de autoría y por eso no era necesario incorporar una definición expresa, considerándose como única interpretación lógica la de considerar como autor a la persona natural que creó la obra. (Ginsburg, 2003). El dilema se basa en analizar si ante el desarrollo tecnológico y el estado de la técnica actual sería necesario adoptar nuevos paradigmas normativos para tutelar la cualidad de autoría de las obras generadas por inteligencia artificial o

si los principios que establece el Convenio de Berna son suficientes para brindar respuesta a todos los problemas propios del derecho de autor (Sorjamaa, 2016).

Tanto en los países miembros del *common law* como en los países que forman parte del sistema continental romanista, se entiende que solo una persona natural es quien crea la obra y, por ende, en principio solo la persona natural sería el único titular originario de los derechos de autor sobre ella. El sistema inglés del *copyright* sigue el modelo del Estatuto de la Reina Ana, que contempla la noción literaria de “autor” como creador (persona natural) que se remonta a la teoría política del individualismo posesivo de Locke, que considera la figura de autor como propietario. Por lo que si el autor es propietario de los derechos intelectuales sobre la obra, entonces solo los sujetos capaces de obligarse legalmente pueden considerarse como autores. Por lo que las máquinas, al carecer de personalidad jurídica, no podrían ostentar la titularidad originaria de las obras del ingenio (Bridy, 2012).

Es por ello que en los Estados Unidos se excluye de manera expresa la autoría por entes no humanos, lo que le impide a los sistemas de inteligencia artificial considerarse como autores. De modo que desde los renombrados *Trademark cases*,² la Suprema Corte ha dictaminado que la autoría es una cualidad inherente al intelecto de la persona humana. En ese sentido, la originalidad se basa en el “poder creativo de la mente”, haciendo referencia a un elemento netamente subjetivo y exclusivo del ser humano. De ahí que, para la Corte, el Copyright es el derecho exclusivo de un sujeto a la protección de lo producido por su propio intelecto (Bridy, 2012).

De manera similar sucede en el ámbito Europeo; el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado en reiteradas oportunidades –como sucede en los casos C-5/08³ y C-393/09⁴– que considera que para que una obra alcance protección autoral, el autor debe expresar sus “decisiones libres y creativas”, lo que hace referencia a la figura del autor como persona natural. Por su parte, la Directiva 2009/24/CE⁵ sobre la protección jurídica de programas de ordenador consagra en su artículo 2 (1) que se considerará como autor del programa de ordenador a la persona física o al grupo de personas físicas que lo hubieren creado. Aunque se deja a discrecionalidad de cada Estado miembro la posibilidad de conceder la titularidad originaria a una persona jurídica.

2 *Trademark cases* 100 U.S. 82 (1879).

3 Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Infopaq Asunto C-5/08 REC, PI-6569 (2009).

4 Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Asunto C-393/09 (2010).

5 Artículo 2, Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de

Pero a diferencia del criterio personalista tácito de la autoría del Convenio de Berna, hay legislaciones que sí contemplan expresamente la figura del autor humano, como la Ley de Propiedad Intelectual Española,⁶ que en su artículo 5.1 establece que se considera como autor a la persona natural que crea una obra literaria, artística o científica. Por su parte, Alemania contempla la figura del autor humano con un criterio absoluto. Con relación a Latinoamérica, también se contempla una concepción personalista del autor; ejemplo de ello es el artículo 3 de la Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones, que establece el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos considera como autor a la persona física que realiza la creación intelectual.

Aunque el consenso internacional es considerar a la persona natural como titular originaria de las obras del ingenio, también se consagran excepciones a favor de las personas jurídicas que económicamente han invertido en la creación de la obra. Ese es el caso de la doctrina *work made for hire* propia de los países del *common law*, que prevé la titularidad de la cualidad de autoría a favor del empresario respecto a las obras creadas por sus empleados en el ámbito de la actividad para las que han sido contratados (Saiz García, 2019).

También hay otras figuras en las que la autoría es diluida en favor de varias personas que intervienen en el proceso creativo. Tal es el caso de las obras en colaboración en las que intervienen dos o más autores, existiendo una inseparabilidad de las contribuciones individuales de cada uno, por lo que rige la coautoría como ficción legal. La obra colectiva es otra ficción jurídica en la que intervienen varios sujetos en la elaboración de la obra, pero la titularidad originaria es asumida por el colaborador, que es la persona que tiene la iniciativa y dirección de coordinar la realización de la obra (Fernández, 2011).

3. Creatividad, originalidad y autoría algorítmica

Existe una relación directa entre la expresión creativa de una obra, su originalidad y la determinación de su autoría. Esto se debe a que la autoría es una consecuencia de la creación intelectual de la obra, por lo que para determinar la autoría necesariamente debe realizarse un análisis del proceso creativo que involucra su creación. De esta manera, para analizar a quién le corresponde la autoría de una determinada obra generada por inteligencia artificial lo primero es determinar cómo se llevó a cabo el proceso de creación de esta. Para ello, debe, a su vez, des-

2009 sobre la protección jurídica de programas de ordenador

6 Ley de Propiedad Intelectual 8930, BO 22/04/1996, artículo 5.1.

pejarse el grado de participación o de influencia de una persona humana durante este. Esto es así porque para que una creación goce de protección autoral, debe tratarse del resultado de una actividad humana (Ruipérez de Azcárate, 2012).

La creatividad es una habilidad que tiende a vincularse con el ser humano y con su intelecto. De manera que, en principio, solo se considera como autor y titular originario del derecho a la persona física que realiza el acto de creación intelectual (Antequera Parilli y Gómez, 1999). Pero lo cierto es que, a lo largo de la historia, han surgido diferentes mitos en relación con la naturaleza de la creatividad, muchos de los cuales aún se mantienen en la cultura popular hasta el punto de influir en las legislaciones y en los principios que conforman el sistema de propiedad intelectual. A este respecto, no es reciente el interés de las personas por comprender cómo se genera la creatividad y de buscar descifrar los misterios que envuelve el proceso creativo. Desde hace siglos, tanto artistas como científicos e investigadores están intentando esclarecer las incógnitas que esta comprende, entender de dónde proviene y qué es lo que hace a las personas ser más creativas.

Ya los griegos y los romanos asociaban la creatividad con la originalidad y consideraban que las obras de pintores y escultores carecían de originalidad, al entender que únicamente imitaban el mundo que veían a su alrededor. Por tales motivos, solo consideraban como originales las obras realizadas por los poetas y músicos porque, según la mitología griega, estos recibían la inspiración de las musas que, como seres espirituales, se pensaba que tenían el don de inspirar el arte. Es gracias a Aristóteles que se comienza a asociar la creatividad con la inteligencia y de considerar el proceso creativo como un atributo del intelecto humano.

Durante la Edad Media, debido a la gran influencia del cristianismo, se considera que la cualidad de ser creativo es una potestad exclusiva de Dios, puesto que solo el ser supremo es el único ser capaz de crear a la imagen y semejanza del ser supremo. Por ende, el hombre no se considera como un ser creativo, sino como un mero instrumento de la divinidad. Esto cambia en el Renacimiento, gracias al humanismo y a la proliferación de las artes y a la renovación de las ciencias, siendo en dicho período cuando el artista se convierte en el verdadero centro de la creatividad.

A finales del siglo XVIII surge la corriente del romanticismo, que considera la creatividad como un privilegio del artista, hasta el punto de llegar a considerarse como un atributo exclusivo y característico de su personalidad. De ahí surge la concepción romanista del autor, mediante la cual se considera la expresión creativa como característica exclusiva del ser humano, lo que todavía influye y se mantiene en las actuales legislaciones de propiedad intelectual.

Esto se demuestra tanto en la legislación como en la jurisprudencia de los diferentes países. En el caso *Bleistein v. Donaldson Lithographing Company* (1903)⁷ la Suprema Corte de los Estados Unidos dictaminó que: “La personalidad siempre contiene algo único. Esta expresa su singularidad incluso en la escritura, y un grado modesto de arte tiene [siempre] algo irreductible, lo que es [una cualidad] única del hombre”. De hecho, la consagración de los derechos morales del autor viene a ser una consecuencia de la doctrina romántica del autor. Todavía en el siglo XXI, el significado de lo creativo sigue siendo debatido y controversial. La psicología pareciera ser categórica al considerar que la creatividad solo es posible gracias a la intervención humana. Como dice Monreal (Citado en Velasco, 2007, p. 20) la creatividad es propia de la psique humana y, por ende, sin el ser humano la creatividad no existiría.

Este es el motivo por el que el sistema actual excluye la posibilidad de la autoría algorítmica, esto es que un algoritmo de inteligencia artificial pueda eventualmente considerarse como autor de las obras creativas que genera. Pero lo cierto es que el concepto de creatividad se entiende desde una concepción más amplia que el mero intelecto humano. Como indica Flanagan (citado por Strokes, 2005) indica:

La creatividad se muestra al dar existencia a algo novedoso. Lo esencial aquí está en la novedad y en la no existencia previa de la idea o producto. La creatividad es demostrada inventando o descubriendo una solución a un problema y en la demostración de cualidades excepcionales en la solución del mismo. (p. 10)

En ese sentido, la creatividad se asociaría a circunstancias más objetivas, medibles y cuantificables en contraposición a las concepciones netamente subjetivas de la creatividad.

Los sistemas de inteligencia artificial se describen por las siguientes características: son innovadores, autónomos, impredecibles, independientes, racionales, susceptibles de aprendizaje, eficientes, precisos e, incluso, algunos son capaces de tomar decisiones autónomas. El debate se centra en si todas estas características son suficientes para que una obra de arte generada artificialmente pueda gozar de originalidad conforme al derecho de autor (Shlomit et al., 2009).

En principio, al menos desde el punto de vista teórico, una obra generada por computadora podría eventualmente considerarse como original con base en los criterios de originalidad objetiva, la que se asocia a la figura de la novedad. Esto

7 Suprema Corte de los Estados Unidos, *Bleistein v. Donaldson Lithographing Co.*, 188 U.S. 239 (1903).

no deja de significar un reto para el sistema actual de la propiedad intelectual. Como dice Boden (2004, p. 14), la creatividad es una característica fundamental de la inteligencia humana, por lo que es un reto inexorable para la inteligencia artificial. Pero lo cierto es que, de una manera progresiva, los programas informáticos cada vez son más capaces para realizar tareas que requieren altos grados de expresión creativa. De manera que si una obra generada por inteligencia artificial es lo suficientemente creativa, podría considerarse protegida por el derecho de autor, debiendo determinarse su autoría.

Debe indicarse que no se trata de que existan obras más creativas que otras, sino que no toda creación intelectual tiene el grado de originalidad suficiente para alcanzar protección autoral.

Debe aclararse que el presente artículo no pretende crear criterios de originalidad. Como señala Ruipérez de Azcárate (2012), la originalidad es una condición *sine qua non* para alcanzar la protección autoral y es el requisito que adquiere mayor relevancia para valorar la susceptibilidad de protección de una creación, siendo la originalidad la que traza la línea divisoria entre las meras creaciones (no protegidas) y las obras efectivamente protegidas por el derecho de autor. Por lo que la exigencia y la valoración de la originalidad de una creación o producto creativo son indispensables para la determinación de la protección de una obra. De manera que para determinar la autoría de las obras generadas por inteligencia artificial es imprescindible precisar el grado de influencia del programa informático en el proceso creativo. En el caso de las creaciones generadas por inteligencia artificial, si se aplicara el criterio de originalidad objetiva, los parámetros asociados a la determinación de la altura creativa de los productos generados por computadora tendrían una relación directa, a su vez, con la determinación de la autoría de la obra algorítmica.

Ahora bien, ¿cómo puede determinarse si una obra generada por computadora es lo suficientemente creativa para alcanzar protección autoral? Esto suele ser una tarea compleja y, para ello, comúnmente se emplean diferentes versiones del mencionado Test de Turing para determinar si la obra está dotada de creatividad y originalidad. En el caso de que una o varias personas no puedan discriminar si una determinada obra fue producida por una computadora o por un ser humano, entonces esto significaría que la obra ha pasado el test.

De esa forma han surgido diferentes versiones informales del Test de Turing para evaluar la originalidad y creatividad de las obras. Tal es el caso de Zackary Scholl, estudiante de la Universidad de Duke que en el año 2010 empezó a enviar escrituras de poesía generadas por *software* a sitios web donde habitualmente las personas publican sus estrofas con el propósito de medir la reacción

de las personas, sin que estas supieran que esos poemas habían sido generados por inteligencia artificial. La retroalimentación de los poemas fue abrumadoramente positiva. En el año 2011, Scholl decidió enviar los poemas generados por el algoritmo a diversas revistas especializadas en literatura, siendo en principio rechazados hasta que uno de ellos fue aceptado por *The Duke Literary Journal* (la revista literaria de la prestigiosa Universidad de Duke).⁸

Cuatro años más tarde, Scholl –siendo doctorando en Biología Computacional– sostuvo que aun cuando solo uno de los poemas generados por el algoritmo había sido publicado, este habría pasado el test de originalidad al ser aceptado en una revista de prestigio sin que se detectara que la obra era producto de un sistema artificial.

Otro ejemplo similar es el caso de BotPoet, que es un sitio web que sirve como plataforma para comparar poesía generada por humanos y poesía generada por computadoras. Esta plataforma le muestra los dos poemas al usuario, quien deberá efectuar una votación e indicar cuál de ellos considera que fue creado por el ser humano y cuál fue creado por inteligencia artificial (Kurt, 2018, p. 12).

Por su parte, un grupo de investigadores de Inteligencia Computacional de la Universidad de Málaga (España) ha desarrollado un *software* llamado Iamus, que es capaz de componer música clásica. El equipo liderado por el profesor Francisco Vico, del área de Ciencias Computacionales, utiliza técnicas biomiméticas para aplicar principios de la genética y de la teoría darwiniana de la evolución a los lenguajes informáticos, con el propósito de crear nuevos modelos de inteligencia artificial.

La música generada por el algoritmo de su laboratorio ha sido interpretada por diferentes agrupaciones musicales, incluyendo la Orquesta Sinfónica de Londres, habiendo pasado desapercibida por las personas sin detectar que se trataba de creaciones generadas por un programa informático.⁹

Pero no todos confían en este tipo de pruebas. Algunos consideran que las versiones informales del test de originalidad se han utilizado de manera indiscriminada y poco confiable. Opinan que al realizar las evaluaciones fuera de un contexto determinado, trae como consecuencia la falta de confiabilidad de dichas pruebas.

Esto, aunado al hecho de que el auténtico Test de Turing todavía no ha sido superado por ningún sistema inteligente, mal podría entonces (opinan algunos) validarse su efectividad en relación con la altura creativa de una obra. Además, no

8 Ver: https://www.vice.com/en_us/article/vvbxxd/the-poem-that-passed-the-turing-test.

9 Ver: <https://www.europapress.es/ciencia/noticia-cientificos-universidad-malaga-desarrolla-ordenador-capaz-componer-musica-clasica-20120701185848.html>.

puede esperarse que los sistemas artificiales posean el mismo nivel de la creatividad humana, lo que no necesariamente significa que estas carezcan de creatividad (Jordanous, 2012, pp. 246-279).

Otra crítica que se le hace a las variaciones del test de originalidad recae en la naturaleza del dominio de la obra y del grado de altura creativa que se le exige en consecuencia. Hay obras que siempre requieren del mismo nivel de altura creativa, como los chistes o las composiciones musicales, por ejemplo, pero hay otras cuyo grado de expresión creativa y originalidad es más complejo de determinar porque este varía no solo en función del resultado final de la obra, sino también del proceso creativo, como es el caso de las obras de arte visuales (López de Mántaras Badia, 2013).

Ahora bien, ¿dónde recae la altura creativa de una obra, en el proceso o en el resultado? La creatividad de un ser humano se manifiesta en los artefactos que produce, es decir, únicamente en el resultado, pudiendo ignorarse el proceso para su producción. Por tales motivos, lo mismo se debe aplicar para los sistemas creativos artificiales. Aunado a ello, el proceso subyacente no siempre es observable, por lo que para Ritchie basta con analizar el resultado para determinar la originalidad de la obra (Ritchie y Hanna, 1984).

Otros doctrinarios, en cambio, consideran que lo indispensable para determinar la originalidad de productos generados por inteligencia artificial recae en el proceso de la creación y no en su resultado. Esto se debe a que la impronta inteligente del algoritmo no sería equiparable al esfuerzo creativo del ser humano. Debido a ello, se debe poner el acento en el proceso creativo y determinar el nivel de procesamiento y cómputo del sistema (Navas, 2018, p. 13).

En ese sentido, Colton (2008) fue uno de los pioneros en sugerir que la creatividad debe ser medida tanto en el proceso como en el producto final. En ese orden de ideas, el primer factor que debería tomarse en cuenta para evaluar la creatividad de un sistema es el resultado y, posteriormente, analizar el proceso creativo que desarrolla el *software* para finalmente evaluar su funcionalidad. Entonces, según este criterio, ambos elementos deben analizarse para determinar si una obra creada por un algoritmo es o no lo suficientemente creativa.

Más allá del debate sobre si la altura creativa versa en el proceso o en el resultado, para la investigadora del Kings College de Londres, Anna Jourdanous (2012, p. 6), la evaluación no debe centrarse categóricamente ni en el uno ni en el otro, sino que todo dependerá del sistema inteligente en cuestión, del producto a analizar y de las características específicas de cada caso concreto. En ese sentido, propone un método para evaluar la creatividad de los sistemas inteligentes, que consta de tres pasos.

En primer lugar, debe identificarse y fijarse por el evaluador un criterio específico de creatividad. La definición referida debe darse tanto en un contexto genérico como en un contexto específico, dependiendo del dominio artístico del que se trate (poesía, música y arte visual, entre otros). En segundo lugar, se deben establecer parámetros concretos para evaluar la creatividad del sistema. Finalmente, debe valorarse si el sistema cumple o no con los parámetros previamente establecidos. Esta valoración podrá ser de índole cualitativa o cuantitativa, dependiendo del caso particular.

Esto denota la relevancia de establecer criterios claros de originalidad y altura creativa en relación con las obras generadas por inteligencia artificial. Cabe destacar que, con respecto a la creatividad computacional, en la mayoría de los casos la novedad y la utilidad se consideran como criterios esenciales para efectuar el análisis de creatividad. Esto coincide con el criterio de originalidad objetiva y la definición aportada por Boden (2004) que implica la creación de algo novedoso por medio de la solución de un problema. De manera que en lugar de considerar la originalidad como un reflejo de la personalidad del autor (criterio subjetivo), en el caso de los productos creativos generados por los algoritmos resulta más adecuado aplicar los criterios de originalidad objetiva.

Ahora bien, suponiendo que un producto creativo generado por inteligencia artificial alcance la suficiente altura creativa para considerarse protegido por el derecho de autor, ¿puede un sistema de inteligencia artificial considerarse titular originario de una obra algorítmica? La autoría algorítmica consiste en la cualidad de considerar como autor a un algoritmo o sistema de inteligencia artificial en relación con las obras originales creadas por este. Actualmente, uno de los aspectos más controvertidos por la doctrina es el debate sobre si se le debe reconocer o no autoría al algoritmo. La doctrina de la originalidad entendida como un manifiesto práctico de autoría no imposibilita la autoría algorítmica, es decir, la cualidad por medio de la cual un algoritmo se considera autor de las obras originales que ha creado de manera autónoma. Pero esto no deja de ser un aspecto sumamente controvertido, aunque su discusión no es reciente.

En el año 1974, el Congreso de los Estados Unidos creó la Comisión Nacional para Nuevos Usos Tecnológicos de Obras Protegidas por Derechos de Autor (CONTU, por sus siglas en inglés), que en un informe señaló lo siguiente:

La Comisión cree que no hay una base razonable para considerar que una computadora pueda contribuir como autor a una obra producida para su uso. La computadora como una cámara o una máquina de escribir, es un instrumento inerte, capaz de funcionar solo cuando es activado de manera directa o indirecta por un humano. (Denicola, 2016, p. 266)

Por lo que en principio se entiende a las máquinas como un mero accesorio del ser humano durante el proceso creativo. Pero Arthur Miller, quien para ese entonces era uno de los Comisionados del Informe CONTU y actualmente es profesor de la escuela de leyes de la Universidad de Nueva York, no excluyó la posibilidad de otorgarle autoría al *software*, expresando que:

Si llega el día en el que una computadora es realmente la única autora de una obra original artística, musical o literaria (sea una novela o un programa de computadora) el derecho de autor abrazará y Española lo suficientemente maleable para asimilar el desarrollo de obras generadas por computadoras. (Denicola, 2016, p. 268)

En ese orden de ideas, Miller consideraba que no es descabellado pensar que eventualmente pueda otorgarse a una computadora la autoría de una obra algorítmica. En ese sentido, en el año 1986, la Oficina para Asistencia Tecnológica del Congreso de los Estados Unidos (OTA, por sus siglas en inglés) desarrolló un reporte para evaluar las implicaciones de las políticas de propiedad intelectual en los avances de redes de computadoras. A diferencia de la CONTU, la OTA sugiere que los programas de computación interactiva pueden legítimamente considerarse coautores del resultado que estos producen.¹⁰

De manera que, desde el punto de vista teórico, la autoría algorítmica es admisible en aquellos países donde no se excluye dicha posibilidad de manera expresa. Desde el punto de vista utilitario, es coherente otorgarle protección autoral a las obras generadas por computadora, porque esto generaría un mayor progreso económico y tecnológico a nivel social. Pero lo cierto es que hay diferentes criterios y posiciones doctrinales sobre cómo debe abordarse la cuestión de la autoría en relación con este tipo de obras. Por otra parte, Pamela Samuelson (1985) sostiene que las computadoras no han sido y no deberían tratarse como humanos, porque estas no tienen incentivo para crear, aunque sí es posible considerar a la máquina como “autor material”, mientras que el autor —en sentido jurídico— sería la persona física o jurídica que encargó la obra.

Para Annmarie Bridy (2012, p. 16), el sistema actual de derecho de autor no puede otorgar derechos de propiedad intelectual a un ente que no tiene personalidad jurídica y propone la doctrina del *work made for hire* como una solución al problema de la autoría algorítmica, considerándose como autor al empleador o a la persona que encarga la obra. De manera que tratar al programador como si fuera empleador solucionaría la cuestión de considerar otorgarle derechos a una máquina o algoritmo que carece de personalidad jurídica.

10 Ver: <http://eric.ed.gov/PDFS/ED160122.pdf>.

Dicha doctrina se corresponde con la solución adoptada por el artículo 9 de la Ley de Derecho de Autor, Diseños y Patentes del Reino Unido.¹¹ En lugar del autor como persona natural, o de otorgarle por el momento autoría al algoritmo, la autoría vendría a estar conformada por una ficción legal conformada por la empresa (persona natural o jurídica) que encarga la realización de la obra. Pero esta doctrina, como se ha mencionado anteriormente, da lugar a diferentes interpretaciones. Por su parte, Yanisky (2017) también se inclina por esta tesis, pero sostiene que los sistemas de inteligencia artificial deben considerarse como empleados del usuario y, por su parte, el usuario actuaría como empleador del sistema (Shlomit et al., 2009).

De esta manera, los algoritmos deben entenderse como un sustituto del ser humano, pero no como un mero instrumento, sino como un empleado por este para generar las obras (ficción legal). Pero algunos autores consideran que los algoritmos sí pueden eventualmente llegar a considerarse como autores de las obras algorítmicas. En ese sentido, Andrew Wu sostiene que la inteligencia artificial puede ostentar autoría solo si cumple con ciertos requisitos: si produce obras que son originales, debe operar de manera autónoma y poseer la discreción sobre si producir o no la obra (Sorjamaa, 2016).

De esa forma, la autoría algorítmica estaría determinada por el grado de autonomía y de participación del algoritmo en el proceso creativo. Sin embargo, lo cierto es que el derecho (por el momento) no otorga personalidad jurídica a los sistemas de inteligencia artificial, lo que impide una eventual autoría algorítmica, al menos conforme al sistema actual del derecho de autor. Pero ante la exclusión de la autoría algorítmica ¿quién debe asumir la titularidad originaria de los derechos de autor sobre las obras generadas por sistemas de inteligencia artificial?

4. Autoría de las obras generadas por inteligencia artificial en el sistema actual

La legislación del Reino Unido es una de las pocas legislaciones que hacen referencia a las obras generadas por computadora y a la determinación de su autoría. El artículo 9 de la Ley de Derecho de Autor, Diseños y Patentes del Reino Unido es una de las primeras legislaciones que se refirió expresamente a la autoría sobre la obra algorítmica, prescribiendo lo siguiente: “En el caso de una obra literaria, dramática, musical o artística generada por computadora, se considerará que el autor es la persona que realiza los arreglos necesarios para la creación de la obra”.

11 Copyright, Designs and Patents Act, 1988, c. 48, § 178 (U.K.).

Dicha norma ha sido fuertemente criticada porque no establece una posición clara y precisa en lo referente a la determinación de la autoría. Además, tampoco diferencia entre las obras algorítmicas y las obras producto de inteligencia artificial con intervención humana, lo que constituyen dos supuestos diferentes. Aunque en ambos casos las obras son generadas por *software*, la obra algorítmica es aquella en la que no existe una intervención humana durante el momento de la creación, es decir, el nivel de autonomía del algoritmo es considerablemente elevado.

Siguiendo con el análisis de la mencionada ley, también se le critica que excluye la protección de los derechos morales del autor. El artículo 78, que establece el derecho a ser identificado como autor de la obra, no sería aplicable a las obras generadas por computadora. De igual manera, el artículo 81 también excluye la aplicación del derecho a oponerse al tratamiento despectivo de la obra¹² (derecho de integridad).

Aunque dicha legislación ha sido fuertemente criticada por la doctrina por no contemplar una solución práctica para la determinación de la autoría, sí debe señalarse que es una legislación pionera sobre la materia, atreviéndose a regular sobre aspectos que no son ni siquiera mencionados en casi ninguna de las legislaciones del mundo.

Ahora bien, ante la falta de una solución legal, surge de nuevo el interrogante: ¿quién debe considerarse como autor de las obras generadas por computadora? Este es un problema complejo para el derecho de autor y la dificultad radica en la determinación del grado de participación durante el proceso creativo. Además de ello, no existe una única teoría que aborde dicho problema y, como se ha comentado, son muy pocas las legislaciones que consagran una disposición expresa.

La cuestión fue abordada por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la UNESCO en un informe elaborado en 1982, en el que se recomienda conceder la autoría a aquella persona que, sin sus esfuerzos creativos, no hubiera podido crearse la obra. De manera general, el informe recomienda otorgarle la titularidad originaria al usuario del programa, pero también considera que el programador podría eventualmente considerarse como autor solo si hace contribuciones creativas. La Unión Europea, por su parte, trató el tema en 1998 en el Green Paper sobre Copyright. La comisión se inclina por concederle la titularidad al usuario cuando el programa es esencialmente una mera herramienta en el proceso creativo (Sorjamaa, 2016).

Pero una de las características de los sistemas creativos artificiales es que pueden generar obras al combinar data de diferentes fuentes: por parte de las ins-

12 Copyright, Designs and Patents Act, 1988, c. 48, § 178 (U.K.).

trucciones indicadas por el programador, por parte del material suministrado por el usuario del programa y también de la información obtenida por medio de las operaciones propias del programa. Las técnicas de *deep learning* y la minería de datos hacen aún más difícil la determinación de la autoría en este tipo de obras.

Excluyéndose, por el momento, la autoría algorítmica, el primer sujeto en el que podría eventualmente recaer la titularidad originaria es en el programador. Si la obra algorítmica se sustenta en el código del programa, entonces ¿no se justificaría que los derechos de autor le correspondan al autor del *software*? Este es el principal argumento a favor del programador. Debido a que el programador es el creador del algoritmo y este, a su vez, es el resultado de su esfuerzo creativo, una obra generada por computadora no existiría nunca sin el programador del algoritmo.

De esta manera, algunos argumentan que la obra generada por inteligencia artificial debe entenderse como una obra derivada del programa de ordenador, pero todo esto dependerá de las especificidades de cada obra en particular. Solo en el caso de que la obra posea partes sustanciales del código del programa, entonces el programador podría eventualmente reclamar los respectivos derechos en relación con la producción de una obra derivada (Perry y Margoni, 2010)

En principio, otorgarle derechos de autor al programador incentivaría la creación de sistemas de creatividad artificial, lo que fomentaría la creatividad y la innovación generando grandes beneficios para la sociedad. Pero el hecho de considerar al programador como autor también ha recibido fuertes críticas por parte de la doctrina, principalmente porque este no crea de manera directa e intencional la obra generada por inteligencia artificial. En muchos casos, es el propio software y no el programador el que determina la forma y el resultado final de la obra, siendo esa forma de expresión la que vendría a estar protegida por el derecho de autor (Sorjamaa, 2016). Otro argumento en contra es que el programador ya se considera autor del *software* informático, ostentando sus respectivos derechos morales y patrimoniales, lo que hace redundante e innecesario otorgarle además los derechos sobre las obras que el programa genere (Glasser, 2001).

El segundo sujeto que se perfila como potencial autor es el usuario del programa. El usuario es la persona que generalmente se asocia con una participación directa en el proceso creativo. Debe aclararse que no cualquier usuario eventualmente calificaría como autor de las obras generadas por computadora, solamente aquel cuya participación fuera significativa podría ostentar la titularidad originaria. Dicho aporte no se refiere a una mera actividad mecánica, como presionar un botón o hacer un simple clic (Perry y Margoni, 2010). Algunos consideran que, incluso, no bastaría con una contribución significativa, sino que su actuación debería ser indispensable durante el proceso creativo. Hay muchos argumentos para

considerar al usuario como titular originario de los derechos de autor. De hecho, la Comisión Nacional para el uso de Nuevas Tecnologías sobre obras protegidas por derechos de autor del Congreso de los Estados Unidos, en su informe CON-TU, determinó que es el usuario del programa quien debe considerarse como autor de las obras generadas por computadora. En el caso de que el algoritmo esté actuando como una mera herramienta, la titularidad originaria en principio debe recaer sobre el usuario. Es el usuario el que tiene la intención de crear las obras al proveer al programa con las instrucciones iniciales. Si bien el programador toma la decisión de crear el programa, es el usuario el que toma la decisión de crear las obras, pero en el caso de que su contribución sea mínima, entonces sería difícil el justificar su reconocimiento como autor (Sorjamaa, 2016).

Por su parte, Saiz García (2019) considera que otra alternativa es otorgarle un derecho *sui generis* a las obras algorítmicas, de manera similar a la protección que poseen las bases de datos conforme al derecho comunitario europeo. Sin embargo, esta podría no ser en principio la mejor opción, debido a los problemas para su aplicación práctica y a las particularidades relativas a las prestaciones propias del derecho de autor.

Respecto a la autoría algorítmica, Peter Patchen, decano de artes digitales del Pratt Institute en la ciudad de Nueva York, considera que hasta tanto el algoritmo no adquiera personalidad jurídica tampoco debe tener crédito en la participación autoral, pero sí considera que tanto el usuario como el programador merecen reconocimiento y la autoría debe ser compartida entre ambos sujetos (Kaminski, 2017).

En ese supuesto, se hablaría de una autoría conjunta, que aplicaría cuando las contribuciones de cada coautor constituyen una contribución independiente y existe una intención de ambas partes de ser coautores (Brown, 2017). En ese caso podría aplicarse un régimen similar al que se les atribuye a las obras colectivas y a las obras en colaboración, dependiendo del caso particular. Tal como sucede en relación con los programas de computadora, en el caso de las obras audiovisuales y en las obras anónimas existe la posibilidad de atribuir autoría tanto a una persona natural como a una persona jurídica de conformidad con el artículo 15 del Convenio de Berna.

No obstante, no toda contribución colaborativa necesariamente produce una obra en colaboración. Para ello, es necesario que cada una de las contribuciones represente una expresión original protegible por el derecho de autor. Aunado a esto, la tesis de la autoría conjunta también es criticada por razones de inequidad entre la participación directa del usuario en el proceso creativo y la participación indirecta del programador (Glasser, 2001). De manera que existen diferentes

criterios para la determinación de la autoría de las obras generadas por computadora. Todas las propuestas poseen argumentos a favor y en contra, sin que exista un criterio uniforme para la determinación de la autoría.

Nina Brown plantea el siguiente caso hipotético: el supuesto de una aplicación sencilla que genera artículos y notas periodísticas (similar al sistema Dreamwriter, cuyos artículos son reconocidos en China como obras protegidas de conformidad con la decisión del Tribunal de Shenzhen). El *software* que plantea el caso hipotético es vendido a una organización para la creación de nuevas historias. El grado de participación de la organización en la generación de las obras es bastante relativo. Puede que el encargado de la empresa solo se limite a encender el algoritmo, en cuyo caso, la empresa no tendría derechos de autor sobre la obra (Brown, 2017). En este caso, ¿a quién le debe corresponder la autoría? ¿Le debe corresponder al programador, a la compañía o a ambos? Por lo que la determinación de la autoría no es tan sencilla para este caso hipotético.

En otros casos la solución no es tan compleja (aparentemente). Tal es el caso de las obras generadas por AARON (Kurt, 2018), un programa informático que fue creado en 1973 por Harold Cohen, un reconocido artista y docente británico cuyo propósito era generar obras de arte de manera automática. Cohen describió el proceso de creación de AARON similar al proceso de enseñar a un niño a dibujar,¹³ refiriéndose al programa como una entidad, como un pupilo que necesitaba aprender a dibujar. Cohen logró que AARON aprendiera a tomar decisiones autónomas sobre el trazado de las formas. Al principio, el sistema requería de un trabajo colaborativo, pero cuando Cohen falleció —en abril de 2016—, el *software* ya tenía la plena capacidad de manejarse de una manera autónoma en cuanto a la composición, la determinación del color y otros aspectos del trazado. El programa aprendió incluso a reconocer cuando una obra de arte ya había alcanzado su acabado final.

La titularidad originaria de dichas obras le correspondería a su creador, Harold Cohen (o a sus respectivos herederos y/o derechohabientes), debido a que él fue tanto el programador como el usuario del sistema, por lo que su participación en el proceso creativo es indiscutible y, por ende, le corresponde la autoría de las obras generadas por AARON. Sin embargo, también habría que precisar el grado de autonomía del sistema para determinar si se trata de una obra algorítmica, en cuyo caso, conforme a la legislación actual, lo más probable es que la obra pase a formar parte del dominio público por carecer de contribución humana.

13 Ver: <https://www.nytimes.com/2016/05/07/arts/design/harold-cohen-a-pioneer-of-computer-generated-art-dies-at-87.html>.

La determinación de la autoría es mucho más difícil de realizar cuando la relación entre el programador y el usuario es estrecha y, por ende, se hace más complejo delimitar la participación individual de cada sujeto. En la medida en que la participación del programador es mayor, la participación del usuario tiende a disminuir y viceversa. Sin embargo, los casos más difíciles involucran diferentes grados de participación, lo que hace aún más difícil la determinación de la autoría (Boyden, 2016).

Un ejemplo es el caso del proyecto *The Next Rembrandt*, en el que participó un equipo conformado por una gran cantidad de investigadores para la realización de la obra final. Hace casi cuatro siglos, falleció el pintor neerlandés Rembrandt van Rijn, reconocido como uno de los grandes maestros de la pintura barroca y considerado el artista más importante de los Países Bajos. En el año 2016, se creó un grupo de investigación conformado por Microsoft, la Universidad Técnica de Delft y los museos Mauritshuis y Rembrandthuis, de los Países Bajos, con el propósito de lograr desarrollar por medio de sistemas informáticos y mecanismos de impresión 3D una nueva obra de arte con un estilo similar al del artista neerlandés, a cuyo retrato denominaron *The Next Rembrandt* (Brow, 2017).

Luego de almacenar la colección virtual, las computadoras lograron determinar ciertos patrones en los retratos de la colección que corresponden con el estilo del artista y, utilizando complejos métodos computacionales de *deep learning* (aprendizaje automático), lograron obtener como resultado una obra que, desde el punto de creativo, está dotado de elementos característicos y representativos de las creaciones desarrolladas por Rembrandt. Dicha obra de arte se caracteriza porque no fue creada por una persona física, sino que fue generada producto de la combinación de complejos y sofisticados mecanismos de inteligencia artificial.

En este caso, no queda claro si tanto los científicos de datos como los ingenieros, desarrolladores, consultores e historiadores que participaron en el proyecto pudieran reclamar una participación sobre los derechos de la obra o una eventual participación conjunta. Aunque también podría argumentarse que la autoría le corresponde a las organizaciones que encargaron la realización de la obra de conformidad con la doctrina *work made for hire*, en este caso, Microsoft, la Universidad Técnica de Delft y los museos Mauritshuis y Rembrandthuis, de los Países Bajos.

La inteligencia artificial también está cambiando la industria de la música. Gil Weinberg, director del Georgia Tech Center for Music Technology, está creando en su laboratorio nuevas expresiones de creatividad artificial. Entre ellas se destaca Shimon, un robot capaz de generar improvisaciones musicales. Una vez que el robot escucha las interpretaciones musicales desarrolladas por seres humanos, posee la habilidad de realizar improvisaciones a partir de estas. Lo que hace esta

tecnología es reconocer patrones musicales por medio del *deep learning*, para luego hacer modificaciones y crear composiciones musicales nuevas y originales.¹⁴

Todo indica que los algoritmos tienen la capacidad para disrupir la industria de la música y desafiar la actual legislación autoral. Un ejemplo de ello es la obra musical *Daddy's Car*, generada por el software Flow Machines, en el que el compositor, Benoit Carré, seleccionó un conjunto de partituras que servirían de inspiración para determinar el estilo de la obra. Pero si bien el compositor se encargó de instruir a la plataforma y de crear las letras, fue el sistema informático el que realizó las variaciones y las combinaciones necesarias para generar el resultado final. Esto evidencia una auténtica colaboración entre el ser humano y la inteligencia artificial para crear un álbum completo denominado *Hello World*, en el que tanto el sistema informático como Benoit realizaron importantes arreglos musicales para componer las canciones, cuyo resultado final cuenta con los elementos de originalidad para considerarse una obra protegida por el derecho de autor (Díaz, 2016).

Pero además de las melodías a las que estamos acostumbrados, los algoritmos también pueden crear novedosos sonidos, haciendo combinaciones de elementos preexistentes para dotar al resultado de novedad y originalidad. Recientemente, la reconocida cantante islandesa Björk ha colaborado con Microsoft IA y el hotel Sister City de Nueva York para crear música generativa capaz de cambiar su sonido de acuerdo al estado del clima. El algoritmo de inteligencia artificial obtiene los datos climatológicos y, dependiendo de los eventos del clima, genera la música y hace los arreglos musicales. El producto final estaría conformado por sonidos nuevos que constituyen nuevas formas de creatividad artificial que difícilmente podrían llegar ser interpretados por seres humanos.¹⁵

En estos casos –tanto en el de las obras generadas por Flow Machines como las generadas en el proyecto de Microsoft I–, en relación con la determinación de la autoría, podría plantearse una eventual autoría conjunta, pero al no existir una disposición legal expresa, la determinación de la autoría es debatible y genera un vacío legislativo. En principio, puede sostenerse que el usuario del programa –en el primer caso, el compositor Benoit– es quien debería ostentar la cualidad de autor de la obra, ya que efectuó los arreglos necesarios para su composición musical. Sin embargo, al tratarse de una obra por encargo, también podría argumentarse que, conforme a la doctrina *work made for hire*, los derechos de autor le corresponden como ficción legal a las compañías desarrolladoras, como serían Sony CSL o Microsoft IA para los casos anteriormente descritos.

14 Ver: <https://gtcmt.gatech.edu/>.

15 Ver: <https://www.microsoft.com/inculture/musicxtech/bjork/>.

Esto demuestra que la determinación del grado de participación y la autoría en el proceso creativo de una obra generada por computadora es un proceso complejo y actualmente sin una solución legal concreta, aunado a la existencia de diferentes criterios doctrinales que hacen aún más intrincada la determinación de la autoría en este tipo de obras.

Si bien el creador de un *software* ostenta los derechos de autor sobre este, no está claro a quién le corresponde la titularidad originaria de las obras generadas por el algoritmo cuando este ha actuado de manera autónoma al tomar decisiones individuales y de manera independiente. Pero respecto a las obras algorítmicas, parece haber cierto consenso doctrinal. Debido a que carecen de una intervención humana significativa, conforme a la legislación actual quedarían a beneficio del dominio público al no haber un autor humano al que le corresponda la titularidad originaria. Sin embargo, esto trae como consecuencia una falta de incentivo para estimular el desarrollo de nuevas obras creativas, lo que no es beneficioso para la sociedad ni para el desarrollo cultural (Perry y Margoni, 2010).

Pero como indica Azuaje Pirela (2020), el hecho de que no sea posible designar como autor a una máquina no implica necesariamente que los productos de la IA, en todos los casos, estarán en el dominio público. De manera que en el caso de las obras generadas por inteligencia artificial con intervención humana, la autoría le correspondería en principio a la persona natural que hubiere participado en el proceso creativo de manera directa.

Sin embargo, ante la necesidad de despejar los vacíos legislativos respecto a estos temas, el Parlamento Europeo,¹⁶ en su reporte del año 2017 dedicado al impacto de la inteligencia artificial en relación con los estándares del derecho civil, considera que es necesario actualizar la legislación en esta materia ante la innegable sofisticación de los sistemas informáticos actuales, cuyo grado de autonomía se incrementa significativamente debido a los constantes avances en esta tecnología.

Por su parte, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual inició desde el año 2019 un proceso de consulta pública sobre los tópicos emergentes respecto a la inteligencia artificial y nuevas políticas en materia de propiedad intelectual. En esa consulta se invita tanto a académicos, representantes de Estado y a los diferentes actores que hacen vida en el mundo de la propiedad intelectual a formular propuestas y debatir sobre eventuales soluciones normativas con respecto a los dilemas que plantean los avances en materia de inteligencia artificial en relación con la propiedad intelectual.

Recientemente, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo

16 Ver: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0005_ES.html?redirect.

publicó un informe referente a los derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de las tecnologías relativas a la inteligencia artificial. En este informe, entre diversas cuestiones, recomienda la evaluación sectorial de las implicaciones de la inteligencia artificial en relación con la propiedad intelectual, indicando especialmente la relevancia que tiene la determinación del grado de intervención humana, la autonomía del algoritmo y la importancia del origen de los datos y del material protegido por el derecho de autor. El informe considera necesario profundizar en el estudio de la valoración del origen humano de los datos en los algoritmos de inteligencia artificial.¹⁷ El mencionado informe sugiere que la automatización del proceso de generación de contenidos creativos por parte de sistemas expertos de inteligencia artificial plantea importantes cuestiones relativas a la autoría y titularidad de los derechos de propiedad intelectual, y considera que no sería adecuado tratar de dotar a los algoritmos de IA de personalidad jurídica, al poner de relieve el impacto negativo que generaría dicha posibilidad en los incentivos para los creadores humanos. El informe también señala la diferencia entre las creaciones humanas asistidas por la IA y las creaciones generadas por la IA, estas últimas plantean importantes retos para la protección autoral y sostiene que en los casos en los que la IA solo se usa como herramienta para ayudar al autor en el proceso de creación, las normas actuales de propiedad intelectual actual siguen siendo aplicables. También se indica la relevancia de la protección autoral de las obras generadas por IA, esto como mecanismo para fomentar las inversiones, el desarrollo tecnológico. Además, sugiere debatir políticas adecuadas en este ámbito conforme a la estrategia de materialización del Mercado Único Digital de Europa.

Lo cierto es que actualmente el sistema no da respuesta a los diferentes escenarios que plantean los avances de estas nuevas tecnologías y deben procurarse soluciones normativas que cuenten con un consenso en la materia para lograr una armonización de criterios. Estas reformas legislativas deben contemplar un balance entre los intereses de todos los involucrados en el proceso creativo, incluyendo a los programadores, usuarios, inversionistas y los intereses del público en general, con el propósito de incentivar la creatividad y generar nuevas formas de expresión artística acorde a los retos tecnológicos actuales, tomando como premisa el fomento y la protección de la creatividad y la innovación. Esto es esencial para el futuro desarrollo de la industria de la inteligencia artificial y para garantizar el fomento de una adecuada protección a la propiedad intelectual.

17 Ver: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_ES.pdf.

5. Conclusiones

La cualidad de autor, salvo en los casos de las ficciones jurídicas, por el momento solo recae en el ser humano, excluyéndose la posibilidad de otorgarle autoría a los sistemas de inteligencia artificial. Actualmente, se debate si la autoría de este tipo de obras debe recaer en el programador, en el usuario del sistema o en la persona que encarga la obra. También la doctrina plantea otras soluciones, como la *work made for hire*, la autoría conjunta e incluso la posibilidad de consagrar un nuevo derecho *sui generis*. Pero lo cierto es que no existe un criterio uniforme y debe procurarse una regulación acorde a los nuevos desarrollos tecnológicos y con base en el consenso y la cooperación de los diferentes actores que hacen vida en el mundo de la propiedad intelectual.

Bibliografía

- Antequera Parilli, R y Gómez, G. (1999). *Legislación Sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos*. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana.
- Azuaje Pirela, M. (2020). Protección jurídica de los productos de la inteligencia artificial en el sistema de propiedad intelectual. *Revista Jurídica Austral*, 1(1), 319-342. <https://doi.org/10.26422/RJA.2020.0101.azu>.
- Bercovitz, R. (2007). Comentarios al art. 10 LPI. En Bercovitz, R. (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (3ª ed., pp. 151 y ss.). Madrid: Tecnos.
- Boden, M. (2004). Creativity and Artificial Intelligence. *Artificial Intelligence*, 103(1), 347-356.
- Boyden, B. (2016). Emergent Works. *Columbia Journal of Law & The Arts*, 39(3), pp. 377- 394). <https://journals.cdrc.columbia.edu/wp-content/uploads/sites/14/2016/06/7-39.3-Boyden.pdf>.
- Brandt, A. K. y Eagleman, D. (2017). *The runaway species: How human creativity remakes the world*. Edimburgo: Canongate Books.
- Bridy, A. (2012). Coding Creativity: Copyright and the Artificially Intelligent Author. *Stanford Technology Law Review*, 5, 1-28. <https://ssrn.com/abstract=1888622>.
- Brow, N. I. (2017). Artificial Authors: a Case For Copyright in Computer-Generated Works. *Science and Technology Law Review*, 20(1), 1-41. <https://doi.org/10.7916/stlr.v20i1.4766>.
- Colton, S. (2008). *Creativity vs the perception of creativity in computational systems*. <https://www.semanticscholar.org/paper/Creativity-Versus-the-Perception-of-Creativity-in-Colton/a2eab-9219192b14f5019e346566668bf4986f591>.
- Denicola, R. (2016). Ex Machina: Copyright Protection for Computer-Generated Works. *Rutgers University Law Review*, 251. <https://ssrn.com/abstract=3007842>.
- Díaz, J. (2016). Daddy's Car: inteligencia artificial como herramienta facilitadora de los derechos de autor. *Revista de la Propiedad Inmaterial*, (22), 83-100.
- Fernández, H. (2011). *Manual de los Derechos de Autor*. Buenos Aires: Editorial Heliasta.

- Frankish, K. y Ramsey, W. (Eds.). (2014). *The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139046855>.
- García, T. (2016). Análisis del criterio de originalidad para la tutela de la obra en el contexto de la ley de propiedad intelectual. *Anuario Jurídico y Económico Escurialense*, XLIX, 251-274.
- Ginsburg, J. C. (2003). *The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law*. Columbia Law School. <https://ssrn.com/abstract=368481>.
- Ginsburg, J. C. (2018). People not machines: Authorship and what it means in Bern Convention. *The International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 49(2), 131-135. <https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-018-0670-x>.
- Glasser, D. (2001). Copyrights in Computer-Generated Works: Whom, if Anyone, Do We Reward? *Duke Law & Technology Review*, 1. <https://scholarship.law.duke.edu/dltr/vol1/iss1/24/>.
- Gopinath R., Ajay R. y Sanjay C. (2019). *An Introduction to Machine Learning*. California: Springer. <https://www.springer.com/gp/book/9783030157289>.
- Grimmelmann, J. (2016). Copyright for Literate Robots. *Iowa Law Review*, (101), 657-681.
- Hertzmamm, A. (2018). *Can Computers Create Art?* <https://arxiv.org/pdf/1801.04486.pdf>.
- Hobbes, T. (1989). *Leviatán, la Materia forma y poder de un estado eclesiástico y civil* (1ª ed.). Madrid: Alianza.
- Hristov, K. (2017). Artificial intelligence and the copyright dilemma. *IDEA: The IP Law Review*, 57(431). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2976428.
- Jordanous, A. (2012). A Standardised Procedure for Evaluating Creative Systems: Computational Creativity Evaluation Based on What it is to be Creative. *Cognitive Computation*, 4(3). <https://doi.org/10.1007/s12559-012-9156-1>.
- Kaminski, M. (2017). Authorship, Disrupted: AI Authors in Copyright and First Amendment Law. *University of California Davis Law Review*, 51, pp. 589-616. <https://ssrn.com/abstract=3086912>.
- Kulstad, M. y Laurence, C. (2013). *Leibniz's Philosophy of Mind*. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. <https://plato.stanford.edu/cgi-bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=leibniz-mind>.
- Kurt, D. (2018). *Artistic Creativity in Artificial Intelligence*. https://theses.uibn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/5631/Kurt%2C_D.E._1.pdf?sequence=1.
- Lipszyc, D. (2017). *Derecho de autor y derechos conexos*. Bogotá: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC). <https://cerlalc.org/publicaciones/derecho-de-autor-y-derechos-conexos/>.
- López de Mántaras Badía, R. (2013). Creatividad computacional. *Arbor*, 189(764), a082. <http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2013.764n6005>.
- Navas, S. (2018). Obras generadas por algoritmos. En torno a su posible protección jurídica. *Revista de Derecho Civil*, 5(2), pp. 273-291.
- Parlamento Europeo. (2017). *Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho Civil sobre Robótica*. A8-0005/2017. http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0005_ES.pdf.
- Pease, A. y Colton, S. (2011). On impact and evaluation in computational creativity: a discussion of the Turing Test and an alternative proposal. En Kazakov, D. y Tsoulas, G. (Eds.), *Proceedings of AISB '11: computing and philosophy* (pp. 15-22). York: Society for the Study of Artificial Intelligence and Simulation of Behaviour.

- Perry, M. y Margoni, T. (2010). From Music Tracks to Google Maps: Who Owns Computer Generated Works? *Computer Law and Security Review*, 26, 621-629. <https://ssrn.com/abstract=1647584>.
- Ramalho, A. (2017). *Will Robots Rule the (Artistic) World? A Proposed Model for the Legal Status of Creations by Artificial Intelligence Systems*. <https://ssrn.com/abstract=2987757>.
- Real Academia Española (s.f.). *Diccionario de la lengua española* (23ª ed., versión 23.3 en línea). <https://dle.rae.es/inteligencia>.
- Ríos Ruiz, W. (2001). Los sistemas de inteligencia artificial y la propiedad intelectual de las obras creadas, producidas o generadas mediante ordenador. *Revista La Propiedad Inmaterial*, (3), 5-14.
- Ritchie, G. D. y Hanna, F. K. (1984). AM: A case study in AI methodology. *Artificial Intelligence*, (23), 249-268.
- Ruipérez de Azcárate, C. (2012). *Las Obras del Espíritu y su Originalidad*. Madrid: Editorial Reus.
- Saiz García, C. (2019). Las obras creadas por sistemas de inteligencia artificial y su protección por el derecho de autor. *InDret*, 1. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3365458.
- Samuelson, P. (1985). Allocating Ownership rights in computer-generated works. *University of Pittsburgh Law Review*, 47. <https://www.semanticscholar.org/paper/Allocating-Ownership-Rights-in-Computer-Generated-Samuelson/accb9aafa77f06f97b2255bf3bdf836046c53714>.
- Shlomit Yanisky-Ravid y Vélez-Hernández, L. (2018). Copyrightability of Artworks Produced by Creative Robots and Originality: The Formality-Objective Model. *Minnesota Journal of Law, Science & Technology*, 19(1), 1-53. <https://scholarship.law.umn.edu/mjlst/vol19/iss1/11>.
- Sorjamaa, T. (2016). *I, Author, authorship and copyright in the age of artificial intelligence*. <https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/166456/sorjamaa.pdf?sequence=3&isAllowed=y>.
- Strokes, P. (2005). *Creativity from Constraints: The Psychology of Breakthrough*. Springer.
- Velasco, P. (2007). *Psicología y Creatividad. Una Revisión desde los autoretratos*. Caracas: Fondo Editorial de humanidades de la Universidad Central de Venezuela.

Jurisprudencia comentada

*** * * ***

Marcas contrarias a las buenas costumbres y libertad de expresión

Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de febrero de 2020
(C-248/18 P)

* * * *

Jesús Gómez Montero

Universidad Complutense de Madrid. Fundación Alberto Elzaburu

susogmontero@hotmail.com

Marca solicitada: FACK JU GÖTHER.

Norma jurídica aplicada: Artículo 7.1 f) Reglamento de la Marca de la Unión Europea (RMUE).

El análisis para comprobar si una marca es contraria a las buenas costumbres debe realizarse teniendo en cuenta la percepción que el público tiene de ella, valorando todas las circunstancias, incluida –cuando coincide con el nombre de una película– la referente a la aceptación social de su título y la valoración que de este haga el público pertinente.

La libertad de expresión, en cuanto derecho fundamental que debe garantizarse, ha de ser tenida en cuenta a la hora de valorar si una marca es contraria o no a las buenas costumbres.

1. Tramitación administrativa ante la EUIPO

CONSTANTIN FILM PRODUKTION GmbH solicitó el 21 abril de 2015 en la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) la marca FACK JU GÖTHER para distinguir productos y servicios correspondientes a las clases 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 y 41. Debe tenerse en cuenta, además, que esta denominación se corresponde con el título de una comedia cinematográfica alemana de gran éxito en 2013, con otras versiones también exitosas en 2015 (*Fack ju Göthe 2*) y 2017 (*Fack ju Göthe 3*).

La EUIPO denegó la marca mediante resolución de 25 de septiembre de

2015 al entender el examinador que la primera parte de la denominación *fack ju* (en alemán) se corresponde, a la hora de pronunciarse, con la expresión inglesa *fuck you* (traducida al español como “jódete”). Por ello, resultaba contraria al orden público y buenas costumbres y era de aplicación el artículo 7.1 f) del Reglamento 207/2009 sobre la Marca de la Unión Europea (RMUE), cuya finalidad era no permitir el registro de marcas vulgares, desagradables, insultantes, ofensivas, amenazantes.

La decisión del examinador fue refrendada por la Sala de Recursos de la EUIPO mediante resolución de 1 de diciembre de 2016.

2. La sentencia del Tribunal General

El recurso interpuesto por CONSTANTIN FILM ante el Tribunal General (TG) fue desestimado por la sentencia de 24 de enero de 2018 (T-69/17).¹ Los argumentos utilizados para desestimar el recurso pueden sintetizarse de la siguiente manera:

a) La expresión *fuck you* (pronunciación en inglés de *fuck ju*) tiene un carácter vulgar y ofensivo, incluso aunque no sea entendida en su connotación sexual (existen otras acepciones como “enfado”, “desconfianza”, “desprecio hacia otra persona”).

b) La marca está compuesta por un término *-kuck ju-* que es percibido por el público pertinente (alemán y austríaco) como intrínsecamente vulgar y ofensivo tratándose de una marca manifiestamente obscena y contraria a las buenas costumbres.

c) La inclusión del nombre Göthe (alusiva al nombre del respetado escritor Johan Wolfgang Goethe) no atenúa el carácter vulgar de la expresión *fuck ju*, sino que agrava la situación, pues implica un insulto póstumo al escritor de manera degradante y vulgar.

d) La circunstancia relativa a la fama del film no tiene incidencia favorable, ya que el público no percibe necesariamente las marcas y los títulos de las películas de la misma manera: (i) la finalidad del derecho de marcas es garantizar una competencia no falseada y no la libertad de expresión; (ii) el título de una película sirve para distinguir una obra artística de otra y para designar su contenido, actuando al mismo tiempo como una manifestación de la libertad de expresión y de la libertad artística.

1 Véase: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198722&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5806366>.

3. La sentencia del Tribunal de Justicia

Interpuesto el oportuno recurso de casación, el Tribunal de Justicia (TJ), en su sentencia de 27 de febrero de 2020 (C-240/18 P),² lo estima y anula las decisiones del TG y de la Sala de Recursos. Los fundamentos que utiliza el TJ parten de unos supuestos completamente diferentes a los señalados por el TG y, en consecuencia, sus conclusiones también divergen. Concretamente, son los siguientes:

- a) Se centra en el análisis de las buenas costumbres (excluye el orden público) y señala que no es equivalente al buen gusto, no bastando que una denominación resulte de mal gusto para denegar una marca.
- b) Las buenas costumbres deben referenciarse a valores y normas morales fundamentales que pueden evolucionar a lo largo del tiempo y variar en el espacio, y deben determinarse con arreglo al consenso social predominante en cada sociedad en el momento de la evaluación. A efectos de dicha apreciación, se debe tener en cuenta el contexto social, incluidas, en su caso, las características culturales, religiosas o filosóficas que le son propias, con el fin de evaluar, de manera objetiva, lo que la mencionada sociedad considera moralmente aceptable en ese momento.
- c) La percepción de una marca como contraria a las “buenas costumbres” no debe realizarse en abstracto y requiere un análisis de todos los elementos propios del caso, con el fin de determinar de qué modo el público pertinente (una persona razonable con una sensibilidad y tolerancia medias) percibe un signo de este tipo.

El TJ parte de estos principios y critica las decisiones de los órganos inferiores, afirmando que realizaron una aproximación abstracta y teórica a la hora de analizar la denominación FACK JU GÖTHER sin tener en cuenta elementos concretos. Así, el TJ indica, en primer término, que el título de las comedias en cuestión y, por tanto, la marca solicitada no consisten en esta expresión inglesa como tal (*fuck you*), sino en una transcripción fonética distinta de esta al alemán (*fuck ju*), acompañada del elemento “Göhte”.

Pero el argumento principal del TJ para estimar el recurso se basa en que el TG no podía limitarse a una mera apreciación abstracta de dicha marca y de la expresión inglesa a la que ese público asocia la primera parte de ella y, por ejemplo, tendría que haber valorado la circunstancia de que su título no parecía haber suscitado especial controversia entre el público de habla alemana.

El TJ desarrolla este argumento y manifiesta que el signo denominativo “Fack

2 Véase: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223843&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5805328>.

Ju Göhte” corresponde al título de una comedia cinematográfica alemana, producida por la recurrente, que fue uno de los mayores éxitos cinematográficos del año 2013 en Alemania y que fue vista por varios millones de personas cuando se estrenó. Y el TJ termina afirmando que

si bien el éxito de una película no permite demostrar automáticamente la aceptación social de su título y de un signo denominativo epónimo, no es menos cierto que se trata, como mínimo, de un indicio de tal aceptación, que debe apreciarse a la luz de todos los elementos pertinentes del caso para establecer, de manera concreta, la percepción de ese signo cuando es usado como marca.

Todas estas circunstancias llevan al TJ a entender que el TG no había fundamentado correcta y suficientemente la denegación de la marca FUCK JU GÖHTE de tal manera que anule las resoluciones denegatorias de esta. Y para completar sus argumentos destaca, finalmente, el papel relevante que debe otorgarse al principio de la libertad de expresión en el derecho de marcas. A tal efecto señala:

Por último, cabe añadir que, contrariamente a lo que señala el Tribunal General en el apartado 29 de la sentencia recurrida, a tenor del cual “existe, en el ámbito del arte, de la cultura y de la literatura, una preocupación constante por preservar la libertad de expresión que no existe en el ámbito de las marcas”, la libertad de expresión, que se recoge en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ha de ser [...] tenida en cuenta en la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009. Esta conclusión es corroborada además tanto por el considerando 21 del Reglamento 2015/2424, que modificó el Reglamento n.º 207/2009, como por el considerando 21 del Reglamento 2017/1001, los cuales inciden expresamente en la necesidad de aplicar esos Reglamentos de manera que se garantice el pleno respeto de las libertades y de los derechos fundamentales, en particular de la libertad de expresión” (apartado 56).

4. Comentario

No cabe duda de que la sentencia recaída en el caso *Fuck ju Göhte* puede tener una influencia importante en las resoluciones que en el futuro se tomen a la hora de aplicar el artículo 7.1. f) RMUE y, en consecuencia, en el análisis que debe realizarse de las marcas que puedan ser contrarias a las buenas costumbres (y, por extensión, al orden público). En este sentido, la sentencia comentada puede incidir en los tres aspectos básicos siguientes.

En primer lugar, de la sentencia comentada se infiere que, para analizar esta prohibición, ya no resulta axiomático fijarse únicamente en el carácter intrínseco del significado que puede tener el signo que constituye la marca. En este sentido, debe recordarse que, en determinadas ocasiones, los tribunales habían manifestado que hay casos en los que el carácter ofensivo, soez etc. de una palabra era intrínseco a esta sin necesidad de otras valoraciones. Por el contrario, de la sentencia comentada se desprende que resultará siempre necesario que tal signo se analice en función de los elementos o circunstancias que existan en el momento de solicitarse la marca.

En segundo término, podría deducirse por omisión que el TJ no da una importancia decisiva a los productos o servicios que distinga la marca a la hora de evaluar si esta es contraria o no a las buenas costumbres; ello podemos deducirlo del hecho de que la sentencia comentada no hace ningún análisis concreto y diferenciado en relación con los productos o servicios distinguidos por la marca *FUCK JU GÖHTE*, que, recordemos, se aplica a una variadísima gama, pues la marca se solicitó para muchas clases del nomenclátor internacional.

Esta omisión, en mi opinión, es criticable, pues la naturaleza de los productos y la percepción del público a quien específicamente se dirigen o alcanzan es una circunstancia de verdadero valor para conocer si una marca es contraria, en cada caso concreto, a las buenas costumbres

Y, en tercer lugar, y este es el aspecto más interesante, el TJ se alinea con las tesis –imperantes ya en otras jurisdicciones, como la de Estados Unidos– que mantienen que, a la hora de analizar la prohibición de registrar marcas por ser contrarias a las buenas costumbres, deberá tenerse en cuenta el principio de la libertad de expresión.

Ciñéndonos a la Unión Europea, hay que partir de la base de que el principio de libertad de expresión es aplicable a las actividades empresariales y comerciales según ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Asimismo, este Alto Tribunal Europeo mantiene desde hace décadas que la libertad de expresión ampara a la actividad publicitaria. Por ello, no debe extrañar que la tendencia actual vaya en la dirección de aceptar esa mayor injerencia del principio de la libertad de expresión en la actividad comercial.

Esta tendencia se aprecia también en el derecho de marcas y, particularmente, se inicia con la inclusión en el Considerando 21 de la Directiva 2015/2436 de Marcas de 16 de diciembre de 2015 y el Considerando 21 de RMUE 2017/1001 de 14 de julio de 2017, que incluyen a la libertad de expresión como una limitación impuesta a los titulares de marcas por el uso que terceros puedan realizar de esta con fines literarios, artísticos, de parodia, etcétera.

El TJ hace una mención a tal circunstancia en la sentencia comentada al indicar que el Considerando 21 del RMUE reconoce tal principio. En mi opinión, el supuesto del Considerando 21 sirve para garantizar la libertad de expresión en el contexto de la utilización de la marca en una obra artística, intelectual, de crítica etc. y hay que ponerla en relación con el artículo 14 RMUE (limitación de los efectos de una marca de la Unión) y no con el artículo 7.1. f) RMUE. En todo caso, lo realmente importante es que el TJ ha reconocido claramente la inclusión del principio de la libertad de expresión en el Derecho de Marcas y, particularmente, en relación con la prohibición de registro de marcas contrarias a las buenas costumbres.

De lo que no cabe duda es de que la evolución resulta imparable y, frente a la reiterada posición negatoria mantenida hasta este momento por diversas sentencias del Tribunal General, ahora se alza la tesis del Tribunal de Justicia aclarando que también en la Unión Europea el principio de la libertad de expresión se debe tener en cuenta a la hora de analizar la prohibición de registro de marcas contrarias a las buenas costumbres. Esta afirmación puede llevar a una aplicación menos estricta de la prohibición que, incluso, puede ser trasladable a otros tipos de marcas, especialmente a aquellas que por su naturaleza comunicativa podrían ampararse en el principio de libertad de expresión comercial, como por ejemplo, como ya dijimos, ya ocurre con la publicidad.

Almacenamiento y depósito de mercancías para su venta por terceros

Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de abril de 2020
(C-567/18) - (*Coty v. Amazon*)

* * * *

Jesús Gómez Montero

Universidad Complutense de Madrid. Fundación Alberto Elzaburu

susogmontero@hotmail.com

Marca: DAVIDOFF.

Norma jurídica aplicada: artículo 9.2 b) del Reglamento de la Marca de la Unión Europea 207/2009 (RMUE) que se corresponde con el actual 9.3.b) del RMUE 2017/1001.

No existe infracción de marca cuando quien almacena o tiene en depósito los productos con infracción de marca no tiene el propósito de comercializarlos u ofrecerlos por su cuenta siempre que desconozca la existencia de la infracción.

1. Antecedentes del caso

COTY es un importante distribuidor alemán de perfumes y licenciatario de la marca de la Unión Europea 876874 DAVIDOFF en clase 3 (perfumes). AMAZON es un grupo de empresas que vende productos a terceros a través de una plataforma de comercio electrónico.

Para el presente asunto, nos interesa destacar que AMAZON tiene dos modos de relacionarse con sus clientes que dan lugar a sendos programas: A) AMAZON MARKETPLACE, donde los vendedores publican ofertas de sus productos en el sitio web www.amazon.de (en Alemania). Los contratos de compraventa de los productos se formalizan entre los terceros vendedores y los compradores; B) LOGISTICA DE AMAZON, en el cual las empresas de AMAZON, además de ocuparse del almacenamiento y transporte de los productos, también realizan una gama de actividades mucho más amplia.

AMAZON vendía en su plataforma productos de un tercero acogido al programa AMAZON MARKETPLACE con la marca “Davidoff Hot Water Edt. 60”. El tercero había adquirido tales productos en el mercado extracomunitario, por lo que no se había producido el agotamiento del derecho de marca y, en consecuencia, había una eventual infracción de la marca DAVIDOFF

COTY llegó a un acuerdo con el vendedor y este, reconociendo su actividad infractora, emitió una declaración de cesación incluyendo una clausula penal. A su vez, COTY requirió a AMAZON para que le entregase todos los productos del vendedor que poseyese con la marca controvertida. AMAZON SERVICE respondió entregando treinta muestras, sin embargo, otra empresa del grupo (AMAZON GRABEN) indicó posteriormente a COTY que once de esas muestras eran de otro vendedor. Ante tal circunstancia, COTY pidió a AMAZON que le facilitase los datos de ese vendedor, a lo cual AMAZON respondió que no podía acceder a tal petición.

COTY demandó a AMAZON SERVICES y a AMAZON GRABEN por infracción de marca. Los tribunales alemanes de instancia desestimaron la demanda al entender, por una parte, que AMAZON SERVICE no había poseído ni expedido los productos de los que se trataba y que, por otra parte, AMAZON GRABE tampoco había realizado ningún acto de infracción, pues solo había almacenado estos productos por cuenta de la vendedora y de otros vendedores terceros.

La demanda se había basado en la infracción del artículo 9.2 b) del Reglamento de la Marca de la Unión Europea 207/2009 (RMUE) que se corresponde con el actual 9.3 b) del RMUE 2017/1001. Tales preceptos disponen que el titular de la marca podrá impedir a un tercero el uso de esta en el tráfico económico y, en particular, “ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios con el signo”.

Entablado el recurso de casación por COTY, el Tribunal Supremo alemán se plantea dudas sobre cómo interpretar las normas citadas y, en particular, cómo aplicarlas al caso controvertido, partiendo del hecho de que AMAZON se limita a almacenar para terceros productos con infracción de marca sin tener conocimiento de tal infracción. Debe tenerse en cuenta que, como antes señalamos, AMAZON posee los productos, pero el que realmente ofrece y comercializa los productos es el tercero (vendedor que está vinculado con AMAZON a través del programa AMAZON MARKETPLACE).

En estas circunstancias, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo en lo Civil y Penal) decidió suspender el procedimiento y plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia (TJ) del siguiente tenor:

¿Posee una persona que almacena para un tercero productos que infringen un derecho de marca, sin tener conocimiento de dicha infracción, estos productos con el fin de ofrecerlos o comercializarlos, cuando no es ella misma sino solo el tercero el que pretende ofrecer o comercializar los productos?

2. La sentencia del Tribunal de Justicia

Para responder a la cuestión prejudicial, el TJ, en su sentencia del 2 de abril de 2020 (C-567/18),¹ parte –como no puede ser de otra manera– del supuesto de que AMAZON se limita a tener en depósito los productos de la marca controvertida sin ponerlos ni pretender ponerlos a la venta y comercialización, actuaciones que realiza un tercero enmarcado en el programa AMAZON MARKETPLACE.

La cuestión básica para el TJ es determinar si tales actitudes constituyen un uso de marca de tercero. Para ello, prosigue el TJ, hay que conocer si quien “usa” tiene un comportamiento activo y un dominio directo o indirecto del acto que constituye tal uso, ya que quien tenga tal dominio es el que tiene, en realidad, la capacidad para poner fin a ese uso.

En este punto, el TJ menciona dos casos enjuiciados en sentencias que, precisamente, versaban sobre el concepto de uso de marca. Así, en primer lugar, en relación con la explotación de una plataforma de comercio electrónico, el TJ recuerda que son los clientes vendedores del operador de este mercado electrónico y no el propio operador quienes hacen uso de signos idénticos o similares a marcas en las ofertas de venta que se presentan en tal mercado.² Asimismo, en relación con una empresa cuya actividad principal consiste en llenar latas con bebidas producidas por ella misma o por terceros, el TJ ya había señalado que un prestador de servicios que se limita a llenar –por encargo y siguiendo las instrucciones de un tercero– latas ya provistas de signos similares a marcas y, en consecuencia, a ejecutar simplemente una parte técnica del proceso de producción del producto final sin tener el más mínimo interés en la presentación externa de dichas latas y, en particular, en los signos que figuran en ellas, no hace él mismo un “uso” de dichos signos, sino que únicamente crea las condiciones técnicas necesarias para que dicho tercero pueda hacer tal uso.³

1 Véase: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224883&pageInd ex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6005115>.

2 Véase, en este sentido, la sentencia del 12 de julio de 2011, *L'Oréal y otros*, C324/09, EU:C:2011:474, apartado 103.

3 Véase, en este sentido, la sentencia del 15 de diciembre de 2011, *Frisdranken Industrie Winters*, C119/10, EU:C:2011:837, apartado 30.

En la sentencia que comentamos, y en relación con la actividad de depósito de productos, el TJ confirma que para que tal actividad pueda calificarse de uso infractor de signos ajenos, resulta necesario que quien se encarga del depósito persiga el fin al que se refieren las disposiciones del artículo 9 del RMUE, a saber: ofrecer productos o comercializarlos. Si no es así, concluye el TJ, no puede considerarse que el acto que constituye el uso de la marca sea obra de esa persona ni que el signo se utilice en el marco de su propia comunicación comercial.

Finalmente, el TJ expresamente mantiene que, según los hechos facilitados por el órgano remitente, las empresas de AMAZON implicadas en este caso no pusieron a la venta los productos de que se trata ni los comercializaron y precisa que, en el tenor de la cuestión prejudicial planteada, es solo el tercero quien pretende ofrecer o comercializar los productos. De ello se sigue que las empresas de AMAZON no usan ellas mismas el signo en el marco de su propia comunicación comercial.

Sobre la base de todo ello, la respuesta del TJ a la cuestión prejudicial es clara e inequívoca:

El artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 y el artículo 9, apartado 3, letra b), del Reglamento 2017/1001 han de interpretarse en el sentido de que debe considerarse que una persona que tiene en depósito por cuenta de un tercero productos que infringen un derecho de marca, sin tener conocimiento de esta infracción, no almacena estos productos con el fin de ofrecerlos o comercializarlos en el sentido de estas disposiciones cuando no persigue ella misma estos fines.

3. Comentario

A la hora de valorar la sentencia del TJ, hay que partir de la base de que, por razones de procedimiento, el TJ solo está obligado a ceñirse a los hechos y contestar a la cuestión prejudicial tal y como se la haya planteado el Tribunal remitente y no extralimitarse dando interpretaciones sobre casos hipotéticos. Por ello, el TJ se refiere exclusivamente a la actividad de AMAZON en el marco del programa AMAZON MARKETPLACE. Y la conclusión a la que llega es clara: no hay uso infractor de marca de un tercero cuando un operador económico (AMAZON) únicamente almacena o tiene en depósito un producto que infringe la marca de un tercero (DAVIDOFF) ya que la actividad de AMAZON en el programa AMAZON MARKETPLACE es de mero depositario de la mercancía, siendo los terceros acogidos a tal programa que venden la mercancía los que tienen el propósito de ofrecer tal producto o comercializarlo. Y –por mi cuenta añado–

son esos terceros los que tienen la capacidad de poner, en su caso, fin a ese uso, retirándolo de la venta.

Una respuesta seguramente distinta se habría producido si la cuestión prejudicial se hubiera planteado en relación con la actuación de AMAZON en el marco de su programa LOGÍSTICA DE AMAZON. En este caso, según se desprende de las conclusiones presentadas por el abogado general el 28 de noviembre de 2018,

el vendedor remite a AMAZON los productos seleccionados por el cliente y son las empresas del grupo AMAZON quienes los reciben, los almacenan en sus centros de distribución, los preparan (pueden incluso etiquetarlos, embalarlos adecuadamente o envolverlos para regalo) y los expiden al comprador. AMAZON se puede ocupar también de la publicidad y de la difusión de las ofertas en su página web. Es AMAZON, además, quien brinda el servicio de atención al cliente para consultas y devoluciones y quien gestiona los reembolsos de los productos defectuosos. Es asimismo AMAZON quien percibe del comprador el pago de las mercancías, cuyo importe ingresa después al vendedor en su cuenta bancaria.⁴

Parece claro que, en tal supuesto, habría uso de la marca DAVIDOFF por parte de AMAZON, pues en ese programa hay una implicación activa y coordinada de las empresas de AMAZON y, por tanto, podría haber una infracción marcaria, ya que en tal hipotético supuesto el depósito o almacenamiento de productos AMAZON lo realiza con la intención de ofrecerlos y comercializarlos, pero, ciertamente, el TJ en la presente sentencia no puede entrar a valorar tales circunstancias, pues no se correspondían con el supuesto concreto que había planteado el Tribunal Supremo alemán.

⁴ Ver apartado 56 de las conclusiones: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=221117&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=6005115>.

Messi gana el partido y logra registrar su marca en la Unión Europea

Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de septiembre de 2020
(C-449/18 P; C-474/18 P)

* * * *

Jesús Gómez Montero

Universidad Complutense de Madrid. Fundación Alberto Elzaburu

susogmontero@hotmail.com

Marca solicitada: MESSI (figurativa) vs. Marca oponente MASSI.

Inexistencia de riesgo de confusión.

Norma jurídica aplicada: Artículo 8.1 b) Reglamento de la Marca de la Unión Europea (RMUE).

Compatibilidad entre marcas cuando a pesar de ser visual y fonéticamente similares, al menos una de ellas posee un significado conceptual claro que lleva al público a diferenciarlas y no incurrir en confusión.

Relevancia derivada de la circunstancia de que la marca solicitada constituye el apellido de un célebre futbolista de fama mundial.

1. Tramitación administrativa ante la EUIPO

El 18 de agosto de 2011, Lionel Messi solicitó ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) la marca



para distinguir los siguientes productos: aparatos e instrumentos de salvamento (clase 9); prendas de vestir, calzados y artículos de sombrerería (clase 25); artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases (clase 28).

La solicitud fue objeto de oposición por parte del titular de las marcas de la Unión Europea (en la actualidad, J.M.-E.V. e hijos S.R.L.) constituidas por la denominación MASSI que distinguían los siguientes productos: prendas de vestir, calzados y artículos de sombrerería en clase 25 (MUE 3436607); cascos para ciclistas, trajes de protección contra los accidentes, dispositivos de protección personal contra accidentes en clase 9; y guantes para bicicleta, refuerzos protectores para hombros, codos y rodillas en clase 28 (MUE 414086).

La oposición fue estimada el 12 de junio de 2013. La resolución de la División de Oposición fue confirmada por la Sala de Recursos el 23 de abril de 2014 (R 1553/2013-1). Ambas instancias de la EUIPO entendieron que concurrían las circunstancias necesarias para aplicar el artículo 8.1. b) del Reglamento de la Marca de la Unión Europea (RMUE) pues, por una parte, los productos distinguidos por las marcas enfrentadas eran idénticos o similares y, por otra parte, las marcas resultaban semejantes porque sus elementos dominantes, constituidos por los términos “Massi” y “Messi”, eran prácticamente idénticos en los planos visual y fonético. Además, según la Sala de Recursos, una eventual diferencia conceptual entre ellas solo sería percibida, en su caso, por una parte del público pertinente y no podría enervar el riesgo de confusión derivado de las semejanzas señaladas.

2. La sentencia del Tribunal General

Interpuesto el recurso por Lionel Messi, el Tribunal General (TG) lo estimó por sentencia de 26 de abril de 2018 (T-554/14).¹ El TG, después de ratificar que los productos eran idénticos o similares, señaló que –al igual que lo manifestó la Sala de Recursos– los elementos dominantes de las marcas (las denominaciones MESSI/MASSI) eran semejantes visual y fonéticamente; sin embargo, estimó que, desde una perspectiva conceptual, había una clara diferenciación. El TG admite –aunque haya sido alegado por primera vez ante él– que la circunstancia derivada de la fama mundial y conocimiento del público del futbolista es un hecho notorio (hecho que cualquier persona puede conocer o que se puede averiguar por medio de fuentes generalmente accesibles) y que tal circunstancia influye decisivamente en la apreciación del riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas enfrentadas.

1 Véase: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201481&pageI>

Según el TG, una parte significativa del público puede establecer una asociación conceptual entre el término “Messi” y el célebre jugador de fútbol, de modo que ese público percibirá de forma manifiesta la diferencia conceptual que existe entre las denominaciones MESSI y MASSI. La sentencia del TG concluyó afirmando que las diferencias conceptuales entre las marcas enfrentadas neutralizan las semejanzas visuales y fonéticas, de tal modo que no habrá entre ellas un riesgo de confusión que pudiera llevar al público a entender que los productos distinguidos por las marcas MESSI y MASSI proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

3. La sentencia del Tribunal de Justicia

Tanto la EUIPO como el titular de la marca MASSI entablaron recursos de casación. Los recursos fueron desestimados por la sentencia de 17 de septiembre de 2020 (C-449/18 P y C-474/18 P)² que inadmitió o desestimó los motivos planteados en ellos. Por una parte, el TJ indica que el carácter notorio o no de las circunstancias analizadas (apellido de personaje célebre) constituye una apreciación de naturaleza fáctica y, por tanto, no es susceptible de ser recurrido en casación.³ Por otra parte, el TJ reitera que, en realidad, el TG en su sentencia no introdujo un hecho nuevo al referirse a la notoriedad o celebridad de Messi en cuanto apellido del jugador de fútbol de fama mundial y en cuanto personaje público, pues era un hecho notorio, es decir, un hecho que cualquier persona podía conocer o que se podía averiguar por medio de fuentes generalmente accesibles, y estas fuentes eran elementos de los que podía disponer la Sala de Recursos cuando adoptó la resolución controvertida y que debería haber tenido en cuenta al apreciar la similitud entre los signos en cuestión en el plano conceptual.

El nudo de la cuestión principal del presente caso (relevancia del apellido Messi como determinante de la inexistencia del riesgo de confusión entre las marcas controvertidas) también es resuelto por el TJ en sentido favorable a las pretensiones del jugador. El TJ establece dos pautas básicas para analizar estos casos.

En primer término, el TJ proclama que debe tenerse en cuenta la posible notoriedad de la persona que solicita que su nombre se registre como marca, en la

ndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5300087.

2 Véase: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201481&pageI ndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5300087>.

3 Véase, en este sentido, el auto de 3 de junio de 2015, *The Sunrider Corporation/OAMI*, C142/14 P, no publicado, EU:C:2015:371, apartado 65 y jurisprudencia citada.

medida en que tal notoriedad puede evidentemente influir en la percepción de la marca por el público pertinente.⁴

Y, en segundo lugar, que la apreciación global del riesgo de confusión implica que las diferencias conceptuales entre dos signos pueden neutralizar las similitudes visuales y fonéticas entre ellos, siempre que al menos uno de tales signos tenga, en la perspectiva del público pertinente, un significado claro y determinado, de forma que ese público pueda captarlo inmediatamente.⁵

A ello añade el TJ que, a fin de apreciar si un signo tiene, desde la perspectiva del público pertinente, un significado claro y determinado, se pueden tener en cuenta tanto el signo relativo a la marca anterior⁶ como el signo correspondiente a la marca cuyo registro se solicita.⁷

Por ello, el TJ concluye afirmando que no existe riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas debido, principalmente, a la celebridad y notorio conocimiento por el público de la persona del solicitante que se traslada lógicamente a la marca solicitada constituida por su apellido.

4. Comentario

La sentencia del TJ del caso *Messi* pone de manifiesto que la noción de la figura del riesgo de confusión es un concepto jurídico indeterminado que debe ser aplicado siempre en función del caso concreto que se esté analizando. En este sentido, podemos preguntarnos cuál habría sido la decisión si el caso a resolver fuera exactamente el contrario al enjuiciado, es decir, que la marca solicitada fuera MASSI, constituyendo MESSI la denominación de la marca oponente.

Seguramente, la decisión de los Tribunales sería aplicar el artículo 8.1 b) RMUE y declarar incompatibles las marcas enfrentadas debido a la evidente se-

4 Véase, en este sentido, la sentencia de 24 de junio de 2010, *Becker/Harman International Industries*, C51/09 P, EU:C:2010:368, apartado 37.

5 Véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de enero de 2006, *Ruiz-Picasso y otros/OAMI*, C361/04 P, EU:C:2006:25, apartado 20; de 23 de marzo de 2006, *Mühlens/OAMI*, C206/04 P, EU:C:2006:194, apartado 35; de 15 de marzo de 2007, *T.I.M.E. ART/OAMI*, C171/06 P, no publicada, EU:C:2007:17, apartado 49; de 18 de diciembre de 2008, *Les Éditions Albert René/OAMI*, C16/06 P, EU:C:2008:739, apartado 98; y de 9 de julio de 2015, *Pêra-Gravel/OAMI*, C249/14 P, no publicada, EU:C:2015:459, apartado 39).

6 Véase, en este sentido, la sentencia de 12 de enero de 2006, *Ruiz-Picasso y otros/OAMI*, C361/04 P, EU:C:2006:25, apartado 27.

7 Véase, en este sentido, la sentencia de 9 de julio de 2015, *Pêra-Gravel/OAMI*, C249/14 P, no publicada, EU:C:2015:459, apartados 39 a 44.

mejanza visual y fonética entre los elementos MASSI/MESSI y la concurrencia de la identidad o similitud entre los productos distinguidos. Sin embargo, si seguimos los criterios sentados en la sentencia del caso MESSI y en la jurisprudencia europea citada en esta, la conclusión es otra: a pesar de las semejanzas visuales y fonéticas, no hay riesgo de confusión por la diferenciación conceptual y, por tanto, no resultaría aplicable el artículo 8.1 b) RMUE.

Creo que la doctrina sentada por el TJ en el caso *Messi* puede resultar perjudicial para la protección de las marcas de renombre (aquellas que son conocidas en alto grado por la generalidad del público o por un sector relevante de este), ya que tal conocimiento de la marca puede implicar que el riesgo de confusión con ella, derivado de una semejanza con otra marca posterior, se vea alejado. Esta tesis –que en su momento fue mantenida en alguna sentencia del Tribunal Supremo español y otros órganos inferiores y que parecería hoy felizmente desterrada– puede resurgir nuevamente si los criterios utilizados en el caso *Messi* son aplicados *mutatis mutandis* automáticamente en el análisis del riesgo de confusión cuando la marca anterior es una marca de renombre. Así, se podría mantener que el propio renombre y conocimiento del público de la marca anterior llevaría a que una nueva marca (semejante) no se confundiría con aquella.

Por este motivo, es necesario encontrar una vía efectiva que desemboque en la protección de la marca de renombre más allá de la aplicación de las normas referentes al riesgo de confusión. Por eso, y volviendo al supuesto anteriormente planteado (solicitud de marca MASSI y oposición de marca MESSI), aunque se considerase inaplicable el artículo 8.1. b) RMUE, ello no debería implicar que la marca MASSI fuera concedida, ya que, en tal caso, se podría invocar la aplicación del artículo 8.5 RMUE que, precisamente, protege a la marca de renombre.

Si partimos de la base de que al apellido Messi le alcanza un grado de notoriedad importante, ese mismo grado podría alcanzar a una eventual marca MESSI registrada, que, en ese caso, debería considerarse “marca de renombre”. Así, teniendo en cuenta la semejanza existente entre MASSI y MESSI –y aunque el público no las confunda–, ese público podría establecer un vínculo entre ellas que podría llevar a un aprovechamiento de la fama y reputación de la marca anterior. Pero, como decía, esto no es más que un supuesto, en el que incluso podrían existir una variada gama de circunstancias como, por ejemplo, las que se podrían derivar del uso efectivo del nombre MESSI como marca, forma de empleo, productos o servicios para los que hipotéticamente se hubiera utilizado, etcétera.

En definitiva, y volviendo al principio del comentario, no cabe duda de que a la hora de analizar temas relativos al derecho de marcas, las circunstancias del caso concreto son las realmente relevantes para su enjuiciamiento y, por eso, los

critérios objetivos que se puedan establecer –por ejemplo, en relación con el riesgo de confusión– no son más que pautas que pueden servir para fundamentar una decisión, pero no deben ser elevadas a la categoría de universalidad y aplicación automática, pues las verdaderamente relevantes derivan del caso concreto objeto de análisis.

Normas editoriales

* * * *

Temática y alcance

La Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual es una publicación semestral de la Universidad Austral (Argentina), de la Universidad de La Sabana (Colombia) y de la Universidad Panamericana (México) que se propone difundir investigaciones científicas originales e inéditas de la actualidad jurídica en materia de propiedad intelectual, entendida esta en un sentido amplio.

Tiene por objetivo la difusión, actualización y debate en la materia, realizando aportes significativos y proporcionando criterios de análisis e interpretación de esta rama del derecho válidos y útiles para sus lectores.

Está destinada a profesionales, jueces, funcionarios del sector público, investigadores, estudiantes y todo aquel que tenga interés en el Derecho de la Propiedad Intelectual e Industrial.

Periodicidad y formato

La Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual se publica semestralmente (enero-junio/julio-diciembre) en formato electrónico y en soporte papel. En la primera modalidad, la entidad editora adhiere a la política de acceso abierto (Open Access), la cual permite descargar, distribuir, copiar e imprimir el material publicado sin ninguna restricción. De esta manera, se garantiza el acceso libre e irrestricto a la información sin ningún tipo de limitación o barrera económica, técnica o legal para todos los lectores, realizando una significativa contribución académica que se traduce en aportes concretos al conocimiento científico.

Las investigaciones, que deben ser originales e inéditas, se reciben en forma continua, sin perjuicio de las convocatorias puntuales que se realicen en los períodos que disponga el Consejo Editorial. En todos los casos, los interesados en remitir sus trabajos deberán ajustar o adaptar los manuscritos a las instrucciones y normas de redacción previstas para los autores.

La RIPI se edita fundamentalmente en español, pero podrán recibirse artículos en portugués.

Selección de artículos

Los trabajos serán recibidos y examinados por el Comité Académico y el Consejo de Redacción, que corroborarán su pertinencia en relación a la temática y alcance de la RIPI, analizando, además, la originalidad, importancia, calidad académica e interés científico. El Comité Académico y el Consejo de Redacción decidirán la aceptación o rechazo de los artículos recibidos, comunicando su decisión a los remitentes. El rechazo podrá ser sometido a reconsideración del mismo órgano dentro del plazo de diez días de comunicado al autor.

Detección de plagio

El Comité Académico y el Consejo de Redacción de la RIPI y los directores realizan un estricto control de todos los manuscritos recibidos para verificar si presentan plagio.

El primer control se aplica al recibir el artículo, con una lectura realizada por miembros del Comité Académico y del Consejo de Redacción y una primera verificación sobre otras publicaciones del (de los) autor(es), permitiendo detectar todas aquellas conductas inapropiadas o reprochables desde el punto de vista ético, sin perjuicio de los controles posteriores y particularizados que realicen los árbitros revisores. La revista suministrará guías e indicaciones prácticas a los árbitros para revisar el artículo y detectar posibles plagios. En la etapa de corrección y edición de estilo se aplican controles adicionales sobre el artículo.

Si se envía una nueva versión de un artículo publicado anteriormente, el (los) autor(es) deberá(n) dejar constancia en la primera nota al pie y la nueva versión deberá estar justificada (incluye novedades o recupera un artículo valioso, publicado en un idioma que no forma parte de los idiomas de la revista, u otra razón).

En caso de detectarse prácticas de plagio o autoplagio, los artículos serán rechazados y devueltos al autor mediante decisión expresa y fundada que identifique la infracción cometida.

Sistema de revisión por pares (*peers reviewers*)

Con el propósito de garantizar la calidad científica de las publicaciones, la Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual adopta el sistema de revisión por pares o *peers reviewers* en la modalidad doble ciego

en todos los artículos de investigación que remitan los autores para su publicación, de esta manera, el anonimato recíproco entre autores y revisores permite lograr una mayor objetividad en el análisis de los artículos, obteniendo un control de calidad del contenido más eficiente y con mejores estándares de transparencia editorial e institucional.

Este proceso de revisión se realizará de la siguiente manera:

1. Los artículos serán recibidos y examinados por el Comité Académico y el Consejo de Redacción, que corroborarán su pertinencia en relación a la temática y alcance de la RIPI, analizando, además, la originalidad, importancia, calidad académica e interés científico. El Comité Académico y el Consejo de Redacción decidirán la aceptación o rechazo de los artículos recibidos, comunicando su decisión a los remitentes. El rechazo podrá ser sometido a reconsideración del mismo órgano dentro del plazo de 10 días de comunicado al autor.
2. El proceso de arbitraje solo se iniciará si los artículos recibidos cumplen las directrices para autores, las cuales pueden consultarse en este mismo portal.
3. Los artículos serán evaluados bajo la modalidad doble ciego, para lo cual serán remitidos a dos árbitros externos previamente seleccionados por el Comité Académico y el Consejo de Redacción, sin revelar la identidad de los autores. Los pares revisores, por su parte, tampoco conocerán la identidad de aquellos. El Comité Académico y el Consejo de Redacción eliminarán del texto y del archivo los nombres de los autores para preservar el anonimato.
4. Los árbitros solicitados, previa aceptación del arbitraje, deberán evaluar los artículos conforme a las normas de publicación y guardar confidencialidad respecto a todo lo referido a su intervención. Asimismo, para expedirse tendrán un plazo máximo de 15 días desde su aceptación como árbitros.
5. Los árbitros externos expedirán un informe al Comité Académico y el Consejo de Redacción sobre el tratamiento de los artículos con las siguientes variantes en cuanto al contenido: a) aconsejando la publicación sin modificaciones; b) aconsejando la publicación con mejoras; c) rechazando la publicación. El dictamen será comunicado al autor, garantizando el anonimato del árbitro.
6. En caso de que se trate de un artículo aprobado con sujeción a cambios, el autor contará con un plazo de 15 días para el envío de la nueva versión, en cuyo caso deberá informar los cambios realizados o justificar cuando haya decidido no realizarlos. Por su parte, en caso de que corresponda, el árbitro deberá verificar las correcciones en un plazo de 15 días.
7. En caso de desacuerdo entre los árbitros, el Comité Académico y el Consejo de Redacción de la RIPI podrán requerir la designación de un tercer árbitro, cuya opinión permitirá sumar mejores fundamentos a la decisión que finalmente deba adoptarse.
8. El Comité Académico y el Consejo de Redacción tomarán la decisión de si finalmente publicará el artículo.
9. En todos los casos, se publicará la fecha de recepción del artículo y la fecha de su aceptación.
10. Los autores recibirán un ejemplar de la revista impresa.

Los artículos que se publicarán en las secciones Jurisprudencia comentada y Legislación comentada no serán sometidos al proceso de revisión por pares, sin perjuicio del control previo y estricto que llevará a cabo el Comité Académico y el Consejo de Redacción de la RIPI, pudiendo, según los casos, remitir a un árbitro externo dichos contenidos cuando la profundidad, extensión y complejidad de estos lo justificara.

Ética y buenas prácticas editoriales

La Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual adhiere al Código de conducta y buenas prácticas editoriales del Committee on Publication Ethics (COPE), foro de discusión para editores de publicaciones científicas arbitradas (www.publicationethics.org), cuyo objetivo primordial es promover la integridad de las investigaciones académicas y sus publicaciones.

Política de secciones

La Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual cuenta con tres secciones:

- a) Doctrina
- b) Jurisprudencia comentada
- c) Legislación comentada

La sección de Doctrina presenta artículos de autores iberoamericanos con un enfoque de la ciencia del derecho. Los artículos se refieren a temas novedosos o, al menos, con un análisis desde una nueva perspectiva.

La sección de Jurisprudencia Comentada cuenta con el análisis de especialistas del Derecho de la Propiedad Intelectual, que identifican las sentencias más relevantes de los tribunales nacionales e internacionales.

La sección de Legislación presenta las novedades normativas más relevantes de la región.

Exención de responsabilidad

El contenido de los trabajos se atribuye directamente al autor o remitente de los trabajos. La Universidad Austral, la Universidad de La Sabana y la Universidad Panamericana, o sus unidades académicas, no se hacen responsables en ningún caso de la autenticidad, integridad y credibilidad de los artículos publicados.

Derechos de autor

Los autores remitirán las investigaciones para su publicación haciendo constar que previamente no han sido publicadas por ningún medio gráfico o digital, como así también que no han sido cedidos los derechos de autor a cualquier otra institución o persona física y/o jurídica ni que lo serán en forma simultánea o sucesiva, comprometiéndose a no remitirlas a otros editores con el mismo objeto y otorgando a la entidad editora de la RIPI la licencia de uso que se ejercerá conforme a los siguientes términos y condiciones:

USOS PERMITIDOS. El AUTOR, por el solo hecho del envío del ARTÍCULO para publicar en la RIPI, confiere a la UNIVERSIDAD AUSTRAL, a la UNIVERSIDAD DE LA SABANA y a la UNIVERSIDAD PANAMERICANA una licencia gratuita para ejercer por medios impresos y/o digitales los derechos de reproducción, distribución, publicación, comunicación pública, puesta a disposición, transmisión y/o depósito en su Repositorio Institucional o en otros sitios de confianza, que permitan la preservación digital y segura del ARTÍCULO enviado por medio de la presente página o por otras vías postales o digitales. La UNIVERSIDAD AUSTRAL, la UNIVERSIDAD DE LA SABANA y la UNIVERSIDAD PANAMERICANA quedan también autorizadas para realizar las modificaciones formales y técnicas necesarias para el ejercicio de las facultades aquí conferidas y para explotar comercialmente las obras enviadas mediante la venta de los ejemplares de forma individual y/o como parte de una compilación. Cada una de estas formas de explotación podrá ser llevada a cabo por la licenciataria mediante cualquiera de las modalidades de explotación conocidas, incluyendo el uso de medios impresos y/o digitales.

DERECHOS MORALES. La presente licencia no transfiere derechos morales, los cuales permanecen en cabeza del AUTOR de conformidad con las normas de derecho de autor.

BUENAS PRÁCTICAS EDITORIALES. El AUTOR declara y reconoce bajo juramento, el cual se entiende prestado por el solo hecho de darse de alta con la creación de su usuario y contraseña que permite ingresar al sistema OJS de la RIPI, ser autor del ARTÍCULO enviado y titular de los derechos de autor que aquí se licencian; estar facultado para otorgar la presente licencia; que sobre estos derechos no se han contraído compromisos ni gravámenes de ninguna especie a favor de terceros que resulten incompatibles con la presente licencia o puedan atentar contra los derechos de la UNIVERSIDAD AUSTRAL, de la UNIVERSIDAD DE LA SABANA y de la UNIVERSIDAD PANAMERICANA; que la obra es original, inédita y fue creada sin infringir derechos de terceros; que las imágenes, citas y/o transcripciones que incorpora se encuentran debidamente referenciadas y fueron autorizadas por su titular o están amparados por una excepción o limitación al derecho de autor; y que no contiene declaraciones difamatorias contra terceros ni contrarias al ordenamiento jurídico. Asimismo, declara, tal como resulta del primer párrafo de este título,

que los ARTÍCULOS enviados para su publicación en la RIPI no han sido difundidos previamente por ningún medio gráfico o digital, como así también que no han sido cedidos los derechos de autor a cualquier otra institución o persona física y/o jurídica ni que lo serán en forma simultánea o sucesiva, comprometiéndose a no remitir o autorizar la publicación de los trabajos editados por la UNIVERSIDAD AUSTRAL, la UNIVERSIDAD DE LA SABANA y la UNIVERSIDAD PANAMERICANA por medio de otras instituciones o personas. Excepcionalmente, luego de transcurrido un año de la publicación de los trabajos en la RIPI, se autoriza al AUTOR a publicar o permitir la difusión de los manuscritos originales, debiendo en tales casos observar el deber de informar o hacer constar expresamente en las sucesivas publicaciones que dichas obras han sido previamente difundidas en la RIPI, consignando el número de volumen, título, paginación, DOI, y demás datos que permitan identificarlos.

EXTRATERRITORIALIDAD Y DURACIÓN. La presente licencia se rige por la legislación de la República Argentina y es válida en todo el territorio nacional y en todos los demás países, por el tiempo máximo de protección que la legislación en materia de derechos de autor le confiera a la obra.

Esta revista y sus artículos se publican bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-Sin-Derivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0), la cual permite al usuario descargar, compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, siempre y cuando dé crédito de manera adecuada, brinde un enlace a la licencia e indique si se han realizado cambios. No autoriza el uso del contenido con propósitos comerciales y/o que se pueda remezclar o transformar el material, sin permisos para distribuir el material si fuera modificado.

Directrices para autores/as

Los trabajos deberán ajustarse a las directrices que a continuación se detallan sin excepción. Aquellos que no se ajusten a las recomendaciones editoriales serán devueltos para su adecuación antes de ser considerados por el Consejo de Redacción para su revisión.

Los originales deberán estar concluidos cuando se entreguen para publicar; no se podrán introducir modificaciones que no estén debidamente justificadas y autorizadas por el Consejo de Redacción. Se recomienda a los autores la lectura y revisión crítica del texto, en particular su redacción, sintaxis y ortografía en nombres, siglas y datos bibliográficos.

Instrucciones generales

Se aceptan trabajos en versión electrónica en formato Microsoft Word (no se aceptarán archivos en formato PDF).

Los artículos deben ser originales e inéditos y escritos en español. En ellos deben consignarse: el título del trabajo, de 4 a 8 palabras clave y un resumen de entre 200 y 300 palabras, todo tanto en español, portugués e inglés. Deberán enviarse sin consignar el nombre o la firma del autor o autores, anonimizando el manuscrito de modo tal que se preserve su identidad en todo el proceso de revisión.

Asimismo, deberán adjuntarse en forma separada los datos personales del autor o autores, pertenencia institucional, un breve currículum que no exceda las diez líneas y dirección de correo electrónico.

Los trabajos se recibirán por medio del sistema Open Journal System, al cual se accede a través de este portal. El envío debe contener todos los requisitos que solicita el sistema.

Para asegurar la integridad de las evaluaciones anónimas por pares de los envíos, se hará todo lo posible para impedir que los autores conozcan la identidad de los revisores y viceversa. Para ello, se deben comprobar que se han seguido los siguientes pasos relacionados con el texto y con las propiedades del archivo:

* Los autores del documento han borrado sus nombres del texto y han evitado autorreferenciarse.

* En el caso de los documentos de Microsoft Office, también deberá quitarse la identificación del autor de las propiedades del archivo haciendo clic en las opciones que se indican a continuación. Empezar con Archivo en el menú principal de la aplicación de Microsoft: Archivo > Guardar como > Herramientas (u Opciones en Mac) > Seguridad > Eliminar información personal de las propiedades del archivo al guardar > Guardar.

Artículos

Se publicarán artículos de investigación originales e inéditos relacionados con el área del derecho de la propiedad intelectual e industrial, los cuales deben ofrecer aportes significativos al desarrollo de esta temática, proporcionando criterios de análisis e interpretación del derecho que resulten válidos y útiles para los lectores.

Se aceptarán artículos que traten los siguientes temas:

- Derecho de autor
- Derecho de marcas y patentes
- Transferencia y protección de información confidencial y know-how
- Contratos vinculados a la propiedad industrial e intelectual

Los artículos deberán estar escritos para publicarlos dentro de alguna de las tres secciones de la RIPI:

- a) Doctrina
- b) Jurisprudencia comentada
- c) Legislación comentada

La sección de Doctrina presenta artículos de autores iberoamericanos con un enfoque de la ciencia del derecho. Los artículos se refieren a temas novedosos o, al menos, con un análisis desde una nueva perspectiva.

Extensión: de 20 a 40 páginas, es decir, entre 9000 y 18000 palabras (tomando como referencia 450 palabras por página, aproximadamente).

A modo de orientación, se sugiere que los artículos sigan la siguiente estructura:

- Introducción
- Desarrollo
- Conclusiones
- Bibliografía citada
- Legislación y jurisprudencia citadas
- Anexos y/o apéndices

La sección de Jurisprudencia comentada cuenta con el análisis de especialistas del Derecho de la Propiedad Intelectual, que identifican las sentencias más relevantes de los tribunales nacionales e internacionales.

Extensión: de 4 a 20 páginas, es decir, entre 1800 y 9000 palabras (tomando como referencia 450 palabras por página, aproximadamente).

La sección de Legislación comentada presenta las novedades normativas más relevantes de la región.

Extensión: de 4 a 20 páginas, es decir, entre 1800 y 9000 palabras (tomando como referencia 450 palabras por página, aproximadamente).

Estilo

Los trabajos enviados deberán seguir el estilo de la RIPI, que a continuación se detalla:

* Formato

Tamaño A4 con márgenes de 2,5 cm en cada extremo.

* Tipografía

Título: Times New Roman, negrita, cuerpo 14 puntos, interlineado 1,5. Texto: Times New Roman, cuerpo 12 puntos, interlineado 1,5.

Citas textuales de más de 40 palabras: Times New Roman, cuerpo 10 puntos, interlineado a 1,5.

Notas al pie: Times New Roman, cuerpo 10 puntos, interlineado a 1,5.

Subtítulos (en todas sus jerarquías): Times New Roman, negrita, cuerpo 12 puntos, interlineado a 1,5.

Estilo de numeración: correlativa en números arábigos (no utilizar números romanos).

* Alineación

Todo el texto y los títulos deben estar alineados a la izquierda, sin utilizar sangrías ni tabulaciones. No dejar espacios entre párrafos.

Las citas textuales de más de 40 palabras deben colocarse en párrafo aparte con una sangría de 1,5 para todo el párrafo.

* Se deben respetar los signos diacríticos propios de cada idioma (diéresis, acentos ortográficos, etc.), incluso en las mayúsculas. Las frases no deben comenzarse con abreviaciones ni gerundios.

* Todas las imágenes (fotos, tablas, ilustraciones, gráficos, etc.) deben citarse en el texto, por ejemplo: (Gráfico 1) (Tabla 4).

* Los fragmentos, frases o palabras que se transcriban en idioma extranjero deben ponerse en letra cursiva. Se exceptúan los nombres geográficos, los nombres de entidades, organismos, instituciones, corporaciones, etc.; los nombres de acuerdos, pactos o tratados, etcétera.

* Las llamadas de las notas al pie se indican en números arábigos consecutivos en superíndice y, cuando corresponda, luego de los signos de puntuación, por ejemplo: ,3

* En el cuerpo del trabajo no deben emplearse ni subrayados ni negritas. En caso de que sea necesario enfatizar una palabra, se hará entre comillas dobles.

* Abreviaciones

Se deja un espacio después de todo signo de puntuación: A. L. Jiménez y no A.L. Jiménez.

Los acrónimos deben escribirse totalmente con mayúsculas y sin puntuación, por ejemplo: UBA (por Universidad de Buenos Aires).

* Tablas, cuadros y gráficos

Pueden ser realizados con Excel o Power Point, según sea necesario, y ser pegados en el archivo Word como imagen. Además, deberá enviarse el archivo original donde se realizaron para poder corregirlos, si fuera necesario.

* Ilustraciones, mapas, fotografías, dibujos

Deberán ser pegados en el archivo Word y además enviados por separado en alguno de los siguientes formatos: JPG, TIF, PNG, AI, PS en alta resolución.

Citas y bibliografía

Para las citas y las referencias bibliográficas, la RJA sigue el estilo de las normas APA (American Psychological Association). Se recomienda seguir los siguientes ejemplos:

Citas

Las referencias a autores deben estar insertas en el texto y no en nota al pie.

Si la cita tiene menos de 40 palabras, se coloca entre comillas sin cursiva. Se sugiere seguir alguno de estos dos ejemplos:

Las opiniones consultivas cumplen, pues, una función trascendente en el desarrollo de los principios de derecho internacional de los derechos humanos, ya que, como señala Buergenthal (1985, p. 18), “parecen prestarse más fácilmente que los casos contenciosos a la articulación de principios legales generales”.

Las opiniones consultivas cumplen, pues, una función trascendente en el desarrollo de los principios de derecho internacional de los derechos humanos, ya que, como señala Buergenthal (1985), “parecen prestarse más fácilmente que los casos contenciosos a la articulación de principios legales generales” (p. 18).

Si tiene más de 40 palabras, se coloca en párrafo aparte con una sangría de 1,5, sin comillas ni cursiva:

Luego de arrogarse la atribución de no aplicar las leyes anticonstitucionales, la Corte Suprema la ejercitó con

tanta moderación que transcurrió más de medio siglo sin que otra ley del Congreso fuera rechazada por el tribunal. Ello aconteció en 1857, en otro caso famoso, el de *Dred Scott v. Sanford*. (Bidegain, 1994, p. 127)

Las citas textuales en idioma extranjero se pondrán entre comillas y sin cursiva.

Se recomienda a los autores evitar la autorreferencialidad, es decir, citarse a sí mismo en el cuerpo del texto.

Bibliografía

Se ordena en orden alfabético de autores y en orden cronológico cuando se citen varios trabajos del mismo autor. Si hubiera trabajos del mismo autor con la misma fecha, se identificarán agregando una letra minúscula, por ejemplo: 2006a, 2006b.

Se recomienda seguir el siguiente estilo:

- * Libro impreso
Apellido, N. (año). *Título del trabajo*. Ciudad: Editorial.
- * Libro en línea
Apellido, N. y Apellido, N. (año). *Título del libro*. Ciudad: Editorial. <https://doi.org>.
Apellido, N. y Apellido, N. (año). *Título del libro*. Ciudad: Editorial. <https://www.url.com>.
- * Libro con editor, coordinador, director
Apellido, N. (Ed.) (año). *Título del libro*. Ciudad: Editorial.
Apellido, N. y Apellido, N. (Coords.) (año). *Título del libro*. Ciudad: Editorial.
- * Capítulo de libro
Apellido, N. (año). Título del capítulo o entrada. En Apellido, N. (Ed.), *Título del libro* (pp. inicio-fin del capítulo). Ciudad: Editorial.
Apellido, N. (año). Título del capítulo o entrada. En Apellido, N. (Ed.), *Título del libro* (xx ed., Vol. xx, pp. inicio-fin del capítulo). Ciudad: Editorial.
- * Artículo en revista
Apellido, N. (año). Título del artículo. *Nombre de la revista, volumen*(número), número de las páginas xx-xx.
Apellido, N. (año). Título del artículo. *Nombre de la revista, volumen*(número), número de las páginas xx-xx. <https://doi.org>.
Apellido, N. (año). Título del artículo. *Nombre de la revista, volumen*(número), número de las páginas xx-xx. <https://www.url.com>.
- * Artículo en periódico
Apellido, N. (día, mes, año). Título del artículo. *Nombre del periódico*, número de página.
Apellido, N. (día, mes, año). Título del artículo. *Nombre del periódico*. <https://www.url.com>.
- * Diccionarios o enciclopedias
Apellido Autor o Editor, N. (Ed., cuando es editor). (Año). *Nombre del diccionario o enciclopedia* (xx ed., Vol. xx). Ciudad: Editorial.
- * Tesis y doctorados
Apellido, N. (año). *Título de la tesis* (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Nombre de la institución, Ciudad.
Apellido, N. (año). *Título de la tesis* (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Nombre de la institución, Ciudad. <https://www.url.com>.
- * Referencia a páginas webs
Apellido, N. (año). *Nombre de la página*. <https://www.url.com>.
- * Ponencias y conferencias
Apellido, N. (año). *Título de la ponencia o conferencia*. Nombre de las jornadas o simposio donde se presentó. Ciudad, País, fecha.
- * Informes de instituciones
Nombre completo de la institución. (año). *Título del informe*. Ciudad: Editorial.

Citas de legislación y jurisprudencia

Las referencias a la legislación y jurisprudencia citadas se colocarán en nota al pie (cuando sean citadas en el texto) o luego de la bibliografía, de acuerdo a la siguiente clasificación:

Legislación

- * Normas internacionales (pactos, convenios, declaraciones)
- * Normativa comunitaria
- * Leyes ratificadoras de tratados internacionales
- * Constituciones
- * Códigos
- * Leyes
- * Decretos
- * Resoluciones
- * Disposiciones

Estilo a seguir:

Constitución de la Nación Argentina.

Constitución de la Nación Argentina, artículo 75, inciso 2 (o 75.2.).

Leyes

Ley 11723.

Ley 11723 de Propiedad Intelectual, BO 30/09/1933.

Ley 11723 de Propiedad Intelectual, BO 30/09/1933, artículo 5.

Decretos

Decreto 245/2002.

Decreto 245/2002, BO 28/11/2002, artículo 5.

Resoluciones

Resolución 2030/2015.

Resolución 2030/2015, BO 12/06/2015, artículo 1.

Disposiciones

Disposición 306/2015.

Disposición 306/2015, BO 28/05/2015.

Jurisprudencia

- * Corte Suprema (nacional, federal, provincial, internacional)
- * Tribunales internacionales
- * Tribunales del sistema interamericano

Estilo a seguir:

Corte Suprema de Justicia de la Nación, *Fernández Arias c/Poggio*, 19/09/1960, Fallos 247:646.

Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, *Vasena Marengo, José Francisco y otra c/Rodríguez, Jorge Mario y otra*, 28/09/2004.

Cámara Federal de Casación Penal: *Di Plácido, Jorge Alberto*, 22/5/2014, [FBB/7963/2013/CFC1, Registro 864/14].

Suprema Corte de los Estados Unidos, *Wood v. Milyard*, 566 U.S. 463 (2012).

Suprema Corte de Carolina del Norte, *Bayard v. Singleton*, 1 N.C. 5 (1787).

Sentencia del Tribunal Constitucional, 83/2016, 28 de abril. [España].

Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 26/09/2006, Serie C, N° 154.

Fallos: 329:2316.

