

# REVISTA IBEROAMERICANA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Nº14

---

2021



UNIVERSIDAD  
**AUSTRAL**



Universidad de  
**La Sabana**



**EDITORES**  
INFORMACIÓN JURÍDICA

# 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)  
Claudia Viascán Castillo (Escuela Libre de Derecho, México)  
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 (online)

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

[ripi@austral.edu.ar](mailto: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 (B1629WVA), 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



# Índice

## Doctrina

Ponderación de la eficiencia y eficacia de la solución de conflictos por nombres de dominio .MX en las vías alternativa y contencioso-administrativa

**Vanessa Chávez Zárate** ..... 7

Obras creadas dentro del curso del empleo en la modalidad actual

**Fernando Augusto Mafud** ..... 41

Patentes: flexibilidades del ADPIC como respuesta a la pandemia del COVID-19. Lecciones aprendidas y perspectivas de una política futura

**Magali Contardi, Elisabet Vidal** ..... 71

COVID-19 y suspensión de patentes. Entre la fábula y la historia

**Miguel A. Rapela** ..... 105

Marcas y patentes como garantías a la inversión extranjera en Cuba. Comentarios al Decreto Ley 14/2020 “De la prenda y la hipoteca”

**Lisset Castro Caballero** ..... 127

## Legislación comentada

Nueva Ley de Propiedad Industrial chilena. Principales cambios en patentes

**Santiago Ortúzar** ..... 153

**Normas editoriales** ..... 157



# Doctrina

\* \* \* \*



# Ponderación de la eficiencia y eficacia de la solución de conflictos por nombres de dominio .MX en las vías alternativa y contencioso-administrativa

\* \* \* \*

**Vanessa Chávez Zárate**

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

vanessa.ch.lex@gmail.com

**Recibido:** 2 de abril de 2021

**Aceptado:** 16 de junio de 2021

## **Resumen**

El objetivo principal de este artículo es determinar el grado de eficiencia y eficacia de la vía administrativa alternativa frente a la vía contencioso-administrativa en relación con la resolución de los conflictos por nombres de dominio .MX y la protección de los derechos marcarios y de propiedad industrial.

Para determinar la eficiencia y eficacia, es decir, el costo, tiempo y logro del resultado, se realiza una ponderación basada en las ventajas y desventajas de la utilización de ambas vías, las cuales tienen características particulares. Lo que permite la comparación y determinación de sus características es su similitud teórica, legal y procesal. Diversos teóricos han mostrado que la resolución de los conflictos es compleja, tiene un alto costo y poca celeridad en la vía contenciosa o jurisdiccional; por otro lado, es sencilla, económica y rápida en la vía alternativa, lo que es de suma importancia estudiar y determinar.

La solución a los conflictos por nombres de dominio .MX que vulneran derechos de terceros se puede dar en distintas vías. En este caso, en la vía administrativa alternativa o extrajurisdiccional, a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de propiedad intelectual que señala la legislación mexicana y los métodos alternativos ofrecidos por los proveedores de servicios de



resolución de disputas, así como la vía contencioso-administrativa o jurisdiccional, que tiene lugar después de haber agotado una vía previa, acorde al fundamento de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

El resultado de la ponderación ha mostrado que ambas vías tienen eficiencia y eficacia, sin embargo, una en mayor grado que la otra, tomando en cuenta las características e indicadores determinados en este artículo.

**Palabras clave:** autoridades, propiedad industrial, infracción administrativa, defensa legal, tasas.

## **Weighting of the Efficiency and Effectiveness of Conflict Resolution for .MX Domain Names in the Alternative and Contentious-Administrative Routes**

### **Abstract**

The main objective of this article is to determine the degree of efficiency and effectiveness of the alternative administrative route compared to the contentious-administrative route, in relation to the resolution of conflicts over .MX domain names, and the protection of landmarks and property rights industrial.

To determine the efficiency and effectiveness, that is, the cost, time and achievement of the result, a weighting is made based on the advantages and disadvantages of using the two routes, which have particular characteristics. It allows the comparison and determination of their characteristics is their, theoretical, legal and procedural similarity.

Several theorists have shown that conflict resolution is complex, has a high cost, and at one point a speed in the litigious or jurisdictional way; on the other hand, it is simple, cheap and fast in an alternative way, which is of the utmost importance to study and determine.

The resolution of conflicts over .MX domain names that violate the rights of third parties can be done in different ways. In this case, the alternative or extra-jurisdictional administrative route, through the alternative mechanisms for the resolution of disputes in the field of intellectual property that Mexican legislation indicates and the alternative methods offered by the providers of dispute resolution services, also through of Contentious-administrative or jurisdictional litigation, which is carried out after exhausting a previous route, according with the Federal Law for the Protection of Industrial Property.

The result of the weighting has shown that both routes are efficient and effective, however, one even more than the other, taking into account the characteristics and indicators determined in this article.

**Key words:** authorities, industrial property, administrative infringement, legal defense, rates.

## **Ponderação da eficiência e eficácia da resolução de conflitos para nomes de domínio .MX em canais administrativos alternativos e contenciosos**

### **Resumo**

O objetivo principal deste artigo é determinar o grau de eficiência e eficácia da via administrativa alternativa em relação à via contencioso-administrativa em relação à resolução de conflitos sobre nomes de domínio .MX e à proteção de marcas e direitos de propriedade industrial.

Para determinar a eficiência e eficácia, ou seja, o custo, o tempo e o alcance do resultado, é feita uma ponderação com base nas vantagens e desvantagens da utilização de ambas as rotas, que apresentam características particulares. O que permite a comparação e a determinação de suas características é sua semelhança teórica, jurídica e processual.

Vários teóricos têm mostrado que a resolução de conflitos é complexa, tem alto custo e pouca rapidez na forma contenciosa ou jurisdicional; por outro lado, é simples, barato e rápido no percurso alternativo, que é de extrema importância estudar e determinar.

A solução para conflitos sobre nomes de domínio .MX que violam os direitos de terceiros pode ser dada de diferentes maneiras. Neste caso, na via administrativa alternativa ou extrajudicial, por meio dos mecanismos alternativos de solução de controvérsias no campo da propriedade intelectual indicados pela legislação mexicana e os métodos alternativos oferecidos pelos prestadores de serviços de solução de controvérsias, bem como o Percurso contencioso-administrativo ou jurisdicional, que se realiza após esgotamento de percurso anterior, de acordo com os fundamentos da Lei Federal de Proteção à Propriedade Industrial.

O resultado da ponderação mostrou que ambas as rotas são eficientes e eficazes, porém, uma em maior grau que a outra, atendendo às características e indicadores determinados neste artigo.

**Palavras-chave:** autoridades, propriedade industrial, infração administrativa, defesa legal, honorários.

### **1. Introducción**

Este artículo contribuye a determinar el grado de eficiencia y eficacia que tiene la utilización de la decisión de experto y el juicio contencioso-administrativo para resolver los conflictos por nombres de dominio .MX, que por lo regular suelen invadir derechos de terceros, titulares de marcas, pero también afectan otros derechos. La eficiencia y eficacia se traduce en parámetros de medición como tiempo,

costo y logro del resultado. También se muestran las características de las vías alternativa y contenciosa para hacer una ponderación de las ventajas y desventajas de estas.

Los titulares de derechos de propiedad industrial tienen acceso a distintos medios legales para la defensa de sus derechos a nivel internacional y nacional, con fundamento en diversas normas legales. La legislación ha presentado cambios significativos y esto se debe a los nuevos retos que trae consigo el entorno *online*. Con ello se amplía la observancia y protección de los derechos de propiedad intelectual, dando una respuesta mayor, sobre todo, en relación con los conflictos por nombres de dominio que infringen derechos de terceros.

Una de las cuestiones importantes que se han suscitado en los últimos quince años en algunos debates sobre la propiedad intelectual a nivel internacional ha sido la relación entre los nombres de dominio y algunas figuras de la propiedad intelectual, que suelen ser invadidas en el entorno electrónico por el registro y uso de nombres de dominio, lo que va cada vez más en aumento. En un inicio, esta problemática impactaba solo en la protección de las marcas, pero después se extendió a los avisos comerciales, las denominaciones de origen y las reservas de derechos al uso exclusivo en el caso mexicano, es decir, esta problemática enfrenta en conflicto a dos o más derechos de propiedad intelectual.

Los conflictos por ciberocupación antes descritos –comúnmente asociados al aprovechamiento de marcas– se pueden resolver en distintas vías: 1) la vía administrativa; 2) la vía contencioso-administrativa; y 3) la vía administrativa alternativa o extrajurisdiccional. Aquí solo se analizan la segunda y tercera, empero, no esta de más mencionarlas a todas.

Cabe aclarar que se usa el término “vía administrativa alternativa” como sinónimo de “decisión de experto” (que, en el caso de .MX, se rige por la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX, o LDRP, y su Reglamento), la cual se desarrolla a través de un procedimiento alternativo, y se usa la expresión “vía contencioso-administrativa” como sinónimo de “juicio contencioso-administrativo” (que se rige por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo).

En México, en la Ley Federal de Protección a la Propiedad In-

dustrial, la inclusión de la infracción administrativa por el uso de nombres de dominio como marcas muestra la importancia de la regulación de los nombres de dominio. Forma nuevos criterios para la protección marcaría ante la ciberocupación, la que seguramente irá en aumento, y, a su vez, amplía los medios de defensa de los titulares de las marcas en el ámbito administrativo y contencioso-administrativo a nivel nacional.

La cuestión de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de propiedad intelectual a nivel nacional es todavía poco explorada, pero resulta eficiente y eficaz para la solución de conflictos comerciales, como los que surgen por nombres de dominio cuando estos últimos suelen invadir derechos de terceros.

Es sumamente relevante establecer que tanto la vía alternativa como la contenciosa son eficaces y eficientes, pero una en mayor grado que la otra. Cada una tiene sus propias características, las cuales ayudarán a mostrar sus ventajas o desventajas, y dependiendo del caso y de las circunstancias en general, serán o no aplicables. Para poder definir un criterio de preferencia entre una u otra es necesario establecer una serie de elementos, los cuales se aportan en este artículo.

Diversos teóricos han mostrado que la vía alternativa es preferible sobre la contenciosa o jurisdiccional, no solo por tener un mayor desarrollo o más ventajas mostradas en distintos estudios, sino también porque la vía contenciosa puede generar una situación reconocida doctrinalmente: el hecho de que resulta “mejor” para el titular de una marca comprar sus derechos a quien registró un nombre de dominio de mala fe (el “ciberocupa”), al que este titular tenía derecho en primer lugar, en vez de acudir a la vía legal para tratar de recuperarlos. La anterior situación es lo que pone en la mira a la vía administrativa alternativa como más eficiente y eficaz en virtud de los costos, tiempo y resultado; además, ayuda a uniformar la legislación en los conflictos internacionales por el uso y registro de nombres de dominio de mala fe.

El artículo se ha dividido en dos partes: en la primera, se muestran los detalles del alto grado de eficiencia y eficacia que tiene la vía alternativa en comparación con la vía jurisdiccional en relación con la resolución de conflictos por nombres de dominio .MX; en la segunda, se analiza la vía contenciosa, mostrando su eficiencia y

eficacia en relación con la vía alternativa, y se concluye con la determinación de las ventajas y desventajas de cada una.

Con lo anterior se establecen algunas particularidades que pueden incidir en la ponderación de cuál es la mejor vía para proteger los derechos de propiedad industrial ante el abuso por el uso y registro de nombres de dominio .MX.

## **2. Eficiencia y eficacia de la vía administrativa alternativa**

Para determinar la eficiencia de la vía alternativa en la resolución de conflictos por nombres de dominio hay dos parámetros fundamentales a evaluar: el costo y el tiempo. Para determinar la eficacia, que comúnmente se asocia con el efecto deseado, se debe analizar el logro del resultado.

Aludir a una vía administrativa alternativa, es decir, a una solución alternativa, es hablar de diversos métodos alternativos de solución de controversias: mediación, conciliación, arbitraje y decisión de experto.

Los mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC), o métodos alternativos de solución de disputas (*alternative dispute resolution*, o ADR, por sus siglas en inglés), “son herramientas útiles y flexibles que diversifican las vías de acceso a la justicia” (López Ayllón, 2015, p. 22), los cuales poco a poco han ido mostrando sus ventajas o beneficios frente a las opciones tradicionales o jurisdiccionales, lo que hace sumamente sencillo alentar a su utilización, sin embargo, es importante desarrollar algunas ideas.

En materia comercial, y especialmente en propiedad intelectual, los métodos alternativos son sumamente utilizados, sobre todo aquellos prestados internacionalmente por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el cual ofrece servicios de “arbitraje, mediación y decisión de experto” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, s.f.-b). Son particularmente útiles en la solución de conflictos nacionales y los que trascienden las fronteras de cada país.

En 2014, la OMPI y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) celebraron un memorándum de entendimiento, que parece similar a un convenio de cooperación y colaboración, en el

cual se le delegan facultades a la OMPI para que esta lleve a cabo la prestación de métodos alternativos de solución de controversias (Margáin y Gurry, 2014, pp. 2-3).

En el caso mexicano, los MASC se han ido incorporando poco a poco a la legislación de propiedad intelectual. Para ejemplificar, se permitió la conciliación desde la Ley de la Propiedad Industrial, que fue derogada recientemente por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y en la cual se le dio mayor desarrollo al procedimiento conciliatorio, también al arbitraje, pero como un procedimiento en materia de comercio, regulado por el Código de Comercio mexicano. Por otra parte, en materia de derechos de autor, se incorporó aproximadamente hace nueve años el procedimiento de avenencia y el arbitraje<sup>1</sup> en aplicación de la Ley Federal del Derecho de Autor.

El IMPI, organismo competente para la protección del sistema de propiedad industrial en México, funge como conciliador en las declaraciones administrativas de infracción, es árbitro en la resolución de controversias y determina el pago de daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial relacionados con las infracciones. Lo anterior se podría considerar como una afectación a la neutralidad de la decisión o intervención, porque es el mismo órgano el que resuelve y concilia, lo que podría ser una desventaja en el uso de estos mecanismos alternativos.

“Aunque las controversias en materia de propiedad intelectual pueden resolverse ante los tribunales, las partes las someten cada vez con mayor frecuencia a la mediación, al arbitraje u otros procedimientos de solución alternativa de controversias” (Centro de Arbitraje y Mediación, 2016, p. 2), debido a sus ventajas en tiempo y costo en comparación con las opciones jurisdiccionales.

---

1 El Título XI, capítulo II de la Ley Federal del Derecho de Autor llama al método alternativo “procedimiento de avenencia”, el cual busca dirimir de manera amigable un conflicto surgido con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley para que las partes lleguen a un acuerdo o convenio. En caso de no lograrlo, se someten al arbitraje según las reglas del capítulo III de la Ley y de aplicación supletoria el Código de Comercio, cuyo resultado es un laudo definitivo, inapelable y obligatorio. Este procedimiento de arbitraje se incorporó a la legislación desde que se tiene conocimiento, hace aproximadamente nueve años.

Los mecanismos alternativos son una alternativa atractiva en virtud de lo que señala Tan (2018), parafraseando a Andrew Phang:

El factor de atracción de los procedimientos ADR se puede atribuir al simple hecho de que ofrecen algo para todos: un canal adicional para facilitar el acceso a la justicia, ofreciendo de este modo un desahogo administrativo a los tribunales y a los organismos públicos; una vía potencialmente rápida, barata y flexible para las partes en litigio para solucionar controversias; así como una industria en crecimiento y un negocio crecientemente rentable para los profesionales y las instituciones relacionadas con estos mecanismos (Tan, 2018, p. 10).

Estas son algunas de las razones por las cuales utilizar estos procedimientos alternativos con los que coinciden la OMPI y Tan: son únicos, por lo que existe neutralidad; las partes tienen autonomía en relación con el idioma y el procedimiento; existe confidencialidad; las resoluciones o laudos (en el arbitraje) son irrevocables y tienen fuerza ejecutiva; los decisores son especialistas en temas de propiedad intelectual y elegibles por las partes. Asimismo, el procedimiento presenta celeridad y menor costo (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, s.f.-c).

En relación con las ventajas de la utilización de los MASC en materia de propiedad intelectual, según Tan (2018), estos permiten de cierta manera personalizar el procedimiento: se pueden elegir a las autoridades o expertos que resuelven de la lista con la que cuenta la OMPI, lo que no sucede en los tribunales, donde el juez o magistrado que resuelve no es elegible; los expertos están altamente especializados en la materia –aunque también en los tribunales se cuenta con especialización–; estos unifican la solución a los conflictos si las partes residen en distintos países porque se les aplica una sola legislación, lo que a su vez reduce el costo y tiempo invertido; tienen la característica de ser sencillos, ya que se desarrollan en pocas etapas procesales –lo que no pasa en un litigio en los tribunales–, que son más cortas (el elemento del tiempo es relevante por la vigencia de los derechos de propiedad intelectual, que es limitada según disponga la

legislación);<sup>2</sup> existe confidencialidad en relación con el procedimiento y la resolución, que puede ser público o no, lo que impacta, por ejemplo, en materia de secretos industriales o comerciales en los que es indispensable la confidencialidad (Tan, 2018, pp. 14-22).

En relación con las resoluciones, con motivo de la utilización de los métodos alternativos, pueden ser vinculantes (sinónimo de “obligatorias”) o no, revocables (sinónimo de “anulable”) e irrevocables, dependiendo del mecanismo alternativo utilizado. Por supuesto que la posibilidad de impugnación o revocación también depende de las disposiciones de la legislación y del tiempo que esta señale para hacerla efectiva, así como de los acuerdos previos que las partes hayan celebrado.

Cuando se trata de la mediación y la conciliación, las resoluciones no son vinculantes, esto se debe también a que son dos métodos autocompositivos de solución de conflictos que permiten una resolución amigable del conflicto (Escartín Escudé, 2012, pp. 106-207), pero en el arbitraje sí es vinculante. Por otra parte, en el caso de la decisión de experto, esta puede ser vinculante o no, según decidan las partes.

Se dice que en los procedimientos alternativos existe un acercamiento o acuerdo amigable entre las partes, lo que no sucede en los tribunales ni en el arbitraje, que, pese a ser este último un mecanismo alternativo, es de carácter heterocompositivo.

El mediador no puede imponer una decisión. El acuerdo de las partes tiene el efecto de un contrato [...] La mediación deja abier-

---

2 Los nombres de dominio impactan en figuras como: marcas y avisos comerciales, los cuales tienen una vigencia de 10 años a partir de su otorgamiento; las denominaciones de origen, que subsisten en tanto se mantengan las condiciones que les dieron origen y los efectos de la autorización para su utilización tienen una vigencia de 10 años. Por su parte, las reservas de derechos al uso exclusivo, de acuerdo con su naturaleza en géneros (es decir, si se trata de publicaciones y difusiones periódicas, personajes de caracterización o ficticios, personas o grupo dedicados a actividades artísticas y promociones publicitarias, acorde con el artículo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor), pueden tener una vigencia de un año en títulos de publicaciones o difusiones periódicas y de cinco años en los otros casos.



ta la posibilidad de someterse posteriormente a un procedimiento judicial o a un arbitraje [...] Como alternativa privada, el arbitraje normalmente excluye opciones judiciales. (Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, 2016, p. 6)

Asimismo, son revocables, es decir, se pueden impugnar la mediación, la conciliación y la decisión de experto (salvo que las partes o la reglamentación señalen otra cosa), pero es “irrevocable el arbitraje”.<sup>3</sup>

En relación con lo anterior, Tan, al citar al autor S. I. Strong, señala que los procedimientos de ADR de carácter internacional “son adecuados para las controversias transfronterizas [...] el arbitraje internacional ha resultado especialmente atractivo por su carácter definitivo y por la relativa facilidad para ejecutarlo internacionalmente” (Tan, 2018, p. 12).

Es de suma importancia que las resoluciones tengan una ejecución por las autoridades nacionales e internacionales, sin ello, no tendría mucho sentido o grandes ventajas el acudir a una vía alternativa, que no podría ser aplicada o ejecutada para solucionar conflictos en materia de propiedad intelectual y obtener beneficios de una resolución favorable.

Si bien existen varios mecanismos alternativos, en el ámbito internacional es la decisión de experto el más utilizado para la solución de conflictos por ciberocupación. Opinan Pampillo Baliño et al. (2012):

Aunque parezca una solución poco vinculante, la realidad es que dado el carácter de conflicto entre particulares que este tipo de controversias tipifican desde un punto de vista legal, la realidad es que justamente por tener una solución por parte de un panel de expertos y por la facilidad de ejecución sin más instancias que atrasen el

---

3 Se denomina “laudo” a la resolución que surge con motivo de un arbitraje. No es apelable, sino definitivo, y es ejecutado en virtud de la fuerza otorgada por la Convención de Nueva York, también llamada Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, a través de la cual los Estados miembros tienen la obligación de reconocerlo, sin revisar el fondo.

cumplimiento del fallo de los panelistas en materia de controversias entre marcas y dominios ha resultado efectiva [...] no solo posee en su resoluciones y etapas procesales un lenguaje más transparente y claro, sino que puede entrar al fondo del problema reconocerle un carácter de signo distintivo [...] al nombre de dominio sin que esto pueda invalidar el fallo. (p. 287)

## 2.1. Normas jurídicas aplicables

La revisión de la legislación constituye un parámetro elemental para determinar el alcance de la promoción, protección y defensa de la propiedad industrial, que deriva de normas internacionales, constitucionales y nacionales de distintos tipos. En el caso mexicano, en la vía administrativa alternativa, en la solución a los conflictos por nombres de dominio .MX solo aplican las normas internacionales.

El procedimiento uniforme de resolución de disputas por nombres de dominio es un procedimiento electrónico, llevado a cabo por los expertos del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, que aplican la decisión de experto.<sup>4</sup> Este procedimiento se rige por las siguientes normas:

1. La LDRP. Esta es una variante de la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP, por sus siglas), que México adaptó en relación con su nombre de dominio de nivel superior para código de país. La política no contiene el procedimiento, sino las pautas básicas sobre los derechos protegidos, controversias aplicables, tasas y resoluciones.

2. Las políticas generales de nombre de dominio .MX. Establecen

---

4 Es uno de los métodos alternativos de solución de controversias –además de la mediación, el arbitraje y el arbitraje acelerado–, que se utiliza para solucionar los conflictos por nombres de dominio ante uno de los proveedores de servicios de resolución de disputas, que cuenta con expertos especializados. En el caso mexicano, el único proveedor es el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, cuya resolución o decisión emitida puede ser o no vinculante para las partes, si de común acuerdo estas lo señalan, y por lo general no excluye la posibilidad de acudir a los tribunales. Puede ser impugnada en un término de 10 días después de emitida la decisión respectiva con motivo del inicio del procedimiento.

las reglas para el registro de los nombres de dominio y los efectos que conlleva.

3. El reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX. Detalla las reglas del procedimiento, la presentación de solicitudes de resolución, la constatación, las etapas y el tiempo que toma cada una.

4. El Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo al reglamento de solución alternativa de controversias .MX. Señala cuestiones adicionales para la presentación de solicitudes ante este proveedor.

5. El Reglamento de Decisión de Experto. Desarrolla los detalles del mecanismo alternativo y las reglas de su utilización.

## 2.2. Autoridades responsables

Las autoridades que llevan a cabo el procedimiento en la vía alternativa son los proveedores de servicios de resolución de disputas por nombres de dominio,<sup>5</sup> acreditados ante la Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN, por sus siglas en inglés). En el caso mexicano, el único proveedor y, por lo tanto, autoridad responsable es el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, que cuenta con diversos expertos en la materia.

Junto al proveedor, la otra autoridad responsable es la entidad registradora nacional que ejecuta las resoluciones: Registry .MX, o los registradores acreditados que dependen de esta. La entidad forma parte del Network Information Center —o NIC México— (García, 2002, p. 62), que administra el código territorial .MX.

El procedimiento se inicia a través de una solicitud ante el proveedor —en los casos en que exista un conflicto por el registro o el

---

5 Estos proveedores, según datos de la ICANN, son: el Centro Árabe de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio (ACDR), el Centro Asiático de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio, el Centro Canadiense de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio (CIIDRC), el Tribunal de Arbitraje/Centro de Arbitraje Checo para Disputas de Internet, el Foro Nacional de Arbitraje (NAF) y el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

uso de un nombre de dominio<sup>6</sup> por una posible vulneración de derechos de propiedad intelectual, ya sea del titular de una marca, de una denominación de origen, de un aviso comercial o de una reserva de derechos al uso exclusivo (esto, en materia de derechos de autor) (Registry .MX, s.f.-a, apartado 1.a), lo que se tendrá que demostrar ante el proveedor según las reglas señaladas en la normatividad aplicable, la cual se indicó en líneas anteriores.

Cuando se inicia un procedimiento con motivo de una disputa de propiedad intelectual en el que está implicado un nombre de dominio, el proveedor que lo lleva a cabo emite la resolución y se la envía a la entidad registradora para que esta haga efectiva la ejecución, coadyuvando a su cumplimiento y otorgando la cesión o la cancelación del nombre de dominio<sup>7</sup> a quien demuestre tener un mejor derecho.

### 2.3. Tasas

Para determinar las tasas o costos que se erogan para acceder a la vía alternativa ante el proveedor de servicios, hay que tomar en cuenta las tasas administrativas que el proveedor ha establecido y los “honorarios a los expertos”<sup>8</sup> que resuelven el conflicto, también determinados por este (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,

---

6 El apartado 1.a de la LDRP facilita la demostración de mala fe cometida por el titular del nombre de dominio en conflicto, ya que permite la opción de demostrar que “el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe”, pues la letra “o” representa una cuestión optativa.

7 El resultado del procedimiento alternativo puede constar en cancelar o 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, la cual demuestra la ciberocupación) o, en el caso contrario, la denegación de la demanda (es decir, una resolución negativa).

8 Según el artículo 22.b del Reglamento de Decisión de Experto, se deben abonar los honorarios del experto para que este sea designado, los cuales dependen de circunstancias como: si el pago será por hora o por día, la cuantía del asunto o importes reclamados, la complejidad de la controversia u otra circunstancia, como por ejemplo el número de expertos y de nombres de dominio implicados.

2016, artículo 21). Por lo general, quien abona las tasas es quien ha iniciado el procedimiento –el demandante– y, por excepción, pueden ser ambas partes (Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet, 2012, apartado 4.g).

Se toman como base las tasas de la decisión de experto determinadas por el proveedor (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, s.f.-a) y se realiza la conversión de estas en función de la UN Operational Rates of Exchange de la Organización de las Naciones Unidas, cuyo precio de 1 dólar, a la fecha de consulta, es igual a 20.69 pesos mexicanos (Naciones Unidas, 2021). Esta conversión se muestra en la Tabla 1.

Número de nombres de dominio incluidos en la demanda	ÚNICO MIEMBRO		TRES MIEMBROS	
	Tasa administrativa Centro de la OMPI	Honorarios de expertos	Tasa administrativa Centro de la OMPI	Honorarios de expertos
1 a 5	\$ 10345 MX	\$ 20690 MX	\$ 20690 MX	Presidente: \$ 31035 MX Grupo de expertos: \$ 15517 MX
	<b>TOTAL \$ 31035 MX</b>		<b>TOTAL \$ 82760 MX</b>	
6 a 10	\$ 14483 MX	\$ 26897 MX	\$ 25862 MX	Presidente: \$ 36207 MX Grupo de expertos: \$ 20690 MX
	<b>TOTAL \$ 41380 MX</b>		<b>TOTAL \$ 103460 MX</b>	

**Tabla 1.** Tasas administrativas y de honorarios de la decisión de experto en moneda mexicana para la solución alternativa de conflictos por nombres de dominio. Fuente: elaboración con base en Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (s.f.-a) y Organización de las Naciones Unidas (2021).

Las tasas del proveedor se encuentran expresadas en dólares americanos, pero se pueden pagar también en euros, francos suizos o libras esterlinas con tarjeta de crédito o mediante transferencia a la cuenta corriente de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, s.f.-a).

En la Tabla 1, el costo de la decisión de experto –es decir, la solución alternativa– se encuentra en un rango de 1500 a 5000 dólares americanos (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, s.f.-a). En pesos mexicanos, el rango va de 31500 a 103460. Estas cantidades equivalen a la suma de la tasa administrativa más los honorarios de experto(s), pues ambos deben ser cubiertos.

## 2.4. Tiempo

Para medir el tiempo en el que se obtiene una decisión o resolución a través del procedimiento alternativo de solución de conflictos por nombres de dominio .MX basta con revisar las etapas y su término, señaladas en el reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX.

Existen ocho etapas ordinarias y dos etapas excepcionales del procedimiento (Registry .MX, s.f.-c, artículos 4, 5, 8, 11-17, 20, 22). Cada una tiene una temporalidad específica.

En la primera etapa se presenta la solicitud y la entidad registradora bloquea el nombre de dominio, lo cual no lleva un tiempo determinado; la segunda etapa es opcional, solo se da en caso de corrección de la solicitud en un término de 5 días; la tercera etapa comienza con el pago de la tasa administrativa en un término de 7 días; la cuarta etapa es excepcional: en caso de no haberse pagado en el primer plazo, se da el plazo adicional de 7 días; la quinta etapa constituye el envío de la demanda, siempre y cuando esta no presente correcciones, en un término de 3 días; en la sexta etapa se le da al demandado un término de 20 días para que dé contestación; la séptima etapa –nombramiento del experto(s)– tiene un plazo de 5 días; la octava etapa –cierre del procedimiento– se da a los 10 días; la novena etapa –emisión de la resolución– tiene un término de 7 días, y es notificada a las partes para su ejecución; y la última etapa, la de ejecución, no tiene un tiempo específico, sin embargo, si bien no se señala en el reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX ni en la LDRP, se podría establecer el término de 10 días acorde con la UDRP (Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet, 2012, apartado 4.k).

En suma, se obtiene resolución en un plazo de 52 a 64 días, es decir, de dos a tres meses, lo que se puede verificar revisando también las resoluciones emitidas por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Este tiempo dependerá en todo caso de que no se den plazos adicionales o etapas excepcionales, y a los días señalados habrá que sumarles los 10 días de la ejecución, que no están expresamente señalados en el reglamento mencionado.

La celeridad en la obtención de la resolución muestra por sí mis-

ma la ventaja frente al tiempo en el que se obtiene una resolución en la vía contenciosa, lo que se analizará más adelante.

## 2.5. Resultado o resolución

Hablar del logro del resultado es mostrar la eficacia de la vía alternativa, o sea, si se somete el caso a una solución y de ello se obtiene una resolución favorable, por lo tanto, el conflicto es resuelto y se da así la cesión del nombre de dominio en controversia a quien haya demostrado tener un mejor derecho.

En México, en el período 2001-2021, como país demandante se han presentado un total de 440 casos; y como país demandado, un total de 620 casos (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, s.f.-d). Sin embargo, según datos del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (s.f.), solo se encuentran disponibles las resoluciones de 439 casos. En la Tabla 2 se muestra el número total de casos por dominios .MX.

Sentido de la resolución .MX Período 2001-2020				
Resultado	Cesión	Denegación	Archivado	Cancelación
Casos	344	36	56	3
			*Resoluciones no disponibles	
Total de casos	439			

**Tabla 2.** Sentido de la resolución en los casos de disputas por nombres de dominio .MX. Fuente: elaboración propia con base en los datos del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (s.f.).

Los datos anteriores están en constante actualización, según la fecha de consulta y la emisión de la resolución de los casos.

Es necesario recordar que la resolución de la decisión de experto puede consistir en: otorgar la cesión –caso en el cual se acredita la ciberocupación–, cancelar el nombre de dominio, denegar la demanda o mandarla al archivo (por ejemplo, cuando no se le da seguimiento o no se pagan las tasas). Sin embargo, el nombre de dominio también se puede cancelar o ceder por orden de un tribunal o mediante

laudo, acudiendo al arbitraje (Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet, 2012, apartado 3).

Por otro lado, el nombre de dominio puede ser modificado como parte de las actividades regulares que lleva a cabo la entidad registradora,<sup>9</sup> pero sin necesidad de iniciar un procedimiento por disputas de propiedad intelectual en relación con el dominio .MX.

En suma, los números de la Tabla 2 –traducidos en porcentajes– dan un aproximado de 80% correspondiente al logro del resultado, porque se ha obtenido una resolución favorable –cesión– y se ha resuelto el conflicto, dando así un alto grado de eficacia, y 20% que no se ha llegado al logro del resultado.

En relación con la eficacia y las resoluciones derivadas del procedimiento, estas no siempre resuelven los conflictos por ciberocupación. Ello se debe a que la resolución depende de las consideraciones del experto, de la cita de otros casos, de las pruebas que ofertan las partes y de los alegatos, entre otros.

En el caso mexicano existen pocos casos, a diferencia de otros países donde existen altos números de demandas por nombres de dominio. Sin embargo, el hecho de que sean pocos los casos sometidos ante el proveedor de servicios de resolución de disputas no quiere decir que exista menor ciberocupación. Se debe considerar el hecho de que el tiempo y el costo invertidos para la defensa legal es lo que genera una reducción de casos resueltos por la vía legal y el aumento del aprovechamiento de los “ciberocupas”, quienes tienen mayor experiencia para la vulneración de derechos de terceros.

Para terminar, la resolución dada con motivo del procedimiento tiene una serie de requisitos que coinciden con los de las resoluciones que emiten los tribunales, como constar por escrito, describir la controversia, las razones o hechos (fundamentación y motivación en las resoluciones de los tribunales), fecha y firma del experto (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016, artículo 17).

---

9 La entidad registradora también puede realizar registros de nombre de dominio, renovarlo, eliminarlo, transferirlo, restaurarlo como parte de sus actividades normales y bloquearlo cuando existe un procedimiento iniciado por disputas sobre este.



### **3. Eficiencia y eficacia de la vía contencioso-administrativa o extrajurisdiccional**

A manera de antecedente, un hecho particularmente importante en México fue la inclusión de una infracción administrativa en la legislación por el uso de nombres de dominio como marcas. Antes de noviembre de 2020, el uso de un nombre de dominio similar o igual a una marca registrada no constituía una infracción administrativa explícitamente regulada en la legislación.

Con la firma y entrada en vigor del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos de América y Canadá (el T-MEC), México adquirió diversas obligaciones, que se concretaron en varias reformas en materia de propiedad intelectual, así como la publicación de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que abrogó la Ley de la Propiedad Industrial en el año 2020. Con lo anterior, en lo que respecta a los nombres de dominio, se adquirió la obligación de incluir un procedimiento para solucionar las controversias por nombres de dominio .MX, con 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 (Diario Oficial de la Federación, 2020, p. 449).

Sin embargo, en México ya se contaba con un procedimiento alternativo para solucionar conflictos por nombres de dominio –basado en la UDRP–, denominado LDRP, en el que participan la entidad registradora, Registry.MX, y el proveedor de servicios de resolución de disputas, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

En lo relativo a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, cuya aplicación administrativa le corresponde al IMPI, contempla, entre otras cosas, medidas administrativas y jurisdiccionales para la protección de la propiedad industrial. La Ley entró en vigor el 5 de noviembre de 2020, y en su artículo 386 señala los supuestos para la determinación de las infracciones administrativas. Particularmente en las fracciones XVIII y XX del artículo mencionado señala:

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. (Diario Oficial de la Federación, Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 2020)<sup>10</sup>

Los supuestos citados claramente señalan que solo se pueden hacer efectivos cuando existe un conflicto entre una marca registrada y el uso de un nombre de dominio. Esto es sumamente importante, ya que con ello se quiere decir que solo permite probar el uso<sup>11</sup> del nombre de dominio, no así el registro, o al menos eso se interpreta de la literalidad de la legislación, pese a que, conforme con los criterios establecidos en la LDRP, se puede acreditar el “uso o el registro” (optativamente) de un dominio (Registry.MX, s.f.-a, apartado 1.a). Lo anterior también muestra una exclusión para los titulares de una denominación de origen, aviso comercial o reserva de derechos al uso exclusivo, lo que sí permite la LDRP.

No estaría de más que la cuestión del uso o el registro se plasme en la legislación, porque haría más sencilla la carga probatoria para el reclamante y tendría mayor oportunidad de demostrar la mala

---

10 Énfasis agregado.

11 La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en su artículo 387, aclara que lo que se entenderá por “usar” es enunciativo, mas no limitativo, y se refiere a: “fabricar, producir, imitar, almacenar, distribuir, importar, exportar, ofrecer en venta, vender, transportar o poner en circulación”. Se considera que la palabra “registro” no se estableció como parte de la redacción de la infracción, porque la autoridad competente en la materia no es el IMPI, sino la ICANN. Aunado al hecho de que no hay certeza de en qué grado afecta a los derechos marcarios el solo registro del nombre de dominio, lo que es complejo demostrar en la vía legal, aunque queda claro que es mucho más sencillo acreditar el registro que el uso, y este último es más evidente.

fe, y porque registrar también es una vulneración a los derechos del titular de una marca cuando ese registro es idéntico o semejante en grado de confusión al de la marca y se realiza de mala fe, así como incluir la colisión de derechos entre el nombre de dominio y los otros derechos de propiedad intelectual señalados acorde a las normas vigentes de la LDRP.

La inclusión de la infracción administrativa marca-nombre de dominio permite iniciar en primera instancia un procedimiento de declaración administrativa de infracción, cuya autoridad responsable es el IMPI. Es una condición obligatoria agotar esta instancia para poder acceder a la vía contencioso-administrativa, es decir, al juicio contencioso-administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo que se analizará más adelante. Además, como ya se ha señalado, se puede acudir a resolver el conflicto a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias que permite la legislación mexicana, como conciliación o arbitraje, o los que ofrece el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

Cabe señalar, aunque resulte muy lógico jurídicamente, que no pueden existir dos procedimientos a la vez, pero una vez terminado uno, nada impide acudir a otro, ya sea un procedimiento administrativo, contencioso o uno alternativo.

Es importante no omitir el procedimiento de declaración administrativa de infracción, porque a partir de ahí, si fuera el caso, se obtendrá una resolución que, de ser negativa, permitirá acudir a la vía contenciosa. En este artículo, la vía administrativa previa no es analizada, pues podría darse el caso de que se obtenga una resolución favorable en esta vía, lo que no permitiría hacer una comparación de las vías alternativa y contencioso-administrativa, objetivo de este análisis.

### **3.1. Normas jurídicas aplicables**

En la vía contencioso-administrativa, la principal norma aplicable es la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFP-CA), la cual establece todas las reglas procesales para la presentación de demandas mediante juicio, los plazos y las pruebas, entre otras cosas.

En cuanto al fondo del asunto, toda resolución impugnada mediante juicio debe estar fundada en la Ley Federal de Protección a

la Propiedad Industrial u otra ley de propiedad intelectual, de ser el caso.

El juicio contencioso-administrativo puede ser tramitado en forma tradicional o a través del sistema de juicio en línea, que fue implementado hace unos diez años y el cual sigue las mismas etapas del trámite tradicional, pero sin acudir presencialmente al tribunal. Este juicio también puede tener la característica de ser ordinario o sumario.

La vía sumaria no es procedente en este caso en virtud de lo que establece el artículo 58-3 de la LFPCA: “Es improcedente cuando se trata de multas por infracciones a las normas en materia de propiedad intelectual”. Lo anterior, debido a que el uso del nombre de dominio en relación con la marca constituye una infracción que, de ser demostrada, traerá consigo una sanción, es decir, la posibilidad de una multa, por ello no puede tramitarse el juicio contencioso en la vía sumaria.

### **3.2. Autoridad responsable**

La autoridad que lleva a cabo el juicio contencioso-administrativo es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), a través de su Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual. Este tribunal es un órgano constitucional autónomo, ya que no depende orgánicamente de ninguno de los poderes ordinarios, especialmente no forma parte del Poder Judicial de la Federación (como puede suceder en algunos tribunales en otros países). La designación de los magistrados que lo integran se realiza a propuesta del Ejecutivo Federal con ratificación de las 2/3 partes del Senado según el artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Su integración está prevista en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, constituido por la Sala Superior, la Junta de Gobierno y Administración y las Salas Regionales (artículo 6). A su vez, las salas regionales son de cuatro tipos: Ordinarias, Auxiliares, Especializadas<sup>12</sup> y Mixtas (artículo 28).

---

12 Las salas regionales están especializadas en materia de: propiedad intelectual, juicios en línea, ambiental y de regulación, comercio exterior (con 3 salas),

La Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual competente para llevar a cabo el juicio contencioso fue creada en 2008 y tiene su sede en la Ciudad de México (Diario Oficial de la Federación, 2008), e inició sus funciones en el año 2009, atendiendo juicios tramitados en forma tradicional y juicios en línea.

La aparición de las Salas Especializadas del TFJFA responde, en principio, a la diversidad de la materia administrativa, que obliga la presencia de juzgadores dedicados exclusivamente a resolver controversias en ciertos rubros administrativos que han alcanzado complejidad (como fue la creación de la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual, en marzo de 2008) [...] La especialidad de los órganos jurisdiccionales resulta un imperativo para atender las necesidades sociales de justicia de la sociedad mexicana. (Pérez, 2012, pp. 27-28)

La Sala Especializada en comentario, con arreglo a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, artículo 3, fracciones I, IV, XII, XIII, XV y último párrafo, tiene competencia para conocer todos aquellos juicios promovidos en contra de resoluciones definitivas, actos y procedimientos administrativos con fundamento en las leyes de propiedad intelectual, como las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas (como el IMPI), que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, y las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones. Esto, además, se reitera en el artículo 407 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

### 3.3. Tiempo y costo

Como fue mencionado con anterioridad, existen dos parámetros para medir la eficiencia: el tiempo de obtención de una resolución y el costo de la solución al conflicto. Esta eficiencia, entonces, consiste

---

juicio de resolución exclusiva de fondo y de responsabilidades administrativas (con 5 salas). Todas sus facultades se encuentran en el artículo 50 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

en lograr el resultado en el menor tiempo y con la menor cantidad de recursos posibles.

Para establecer una medición del tiempo en el que se obtiene una resolución en el juicio contencioso-administrativo, comparado con la vía alternativa, se debe revisar la LFPCA, que prevé las etapas y el tiempo que insume cada una (artículos 13, fracciones I, II y III, 17, 19, 25, 47 y 49). Empero, en algunas etapas del juicio no se especifican los plazos en la legislación. Estas etapas son:

1. Presentación de la demanda: se tiene un plazo de 30 días contados a partir de que surta efecto la notificación de la resolución que se impugna (por excepción, 5 años cuando las autoridades demanden la modificación o nulidad de una resolución favorable para el particular). La demanda se puede ampliar en los casos excepcionales por el término de 10 días.

1.1. Solicitud de medidas cautelares: es opcional; si se presenta la solicitud, se tiene un día para emitir el acuerdo que admita el incidente de petición de las medidas, se corre traslado a quien se le imputa el acto y este debe emitir un informe dentro de los 3 días. A los 5 días de presentado el informe, se da la resolución sobre la concesión o la negativa de las medidas.

2. Contestación de la demanda: cuenta con un plazo de 30 días. Si existe ampliación de la demanda, se otorgan 10 días contados a partir de que surta efecto la notificación del acuerdo que admita la ampliación.

3. Período probatorio: la LFPCA no indica un plazo específico, por lo que este se puede ampliar tanto como lo decidan los magistrados del tribunal o la carga de trabajo.

4. Cierre de la instrucción: concluida la sustanciación del juicio y el período probatorio, se cuenta con 5 días para presentar alegatos.

5. Sentencia: se debe emitir dentro de los 45 días contados a partir de que haya quedado cerrada la instrucción en el juicio.

En resumen, de las etapas antes descritas de la vía contencioso-administrativa, y con respecto al ideal de justicia pronta y expedita —que puede distar de la realidad—, se debería obtener una resolución aproximadamente entre los 140 a 160 días (en el supuesto de 30 días, de período probatorio), es decir, de cinco a seis meses. Sin embargo, no se está considerando el tiempo que tarda el IMPI en

resolver la solicitud de declaración de infracción administrativa en la vía administrativa, que es previa y obligatoria para el trámite del juicio contencioso-administrativo, término que puede ser de aproximadamente tres meses, conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.<sup>13</sup>

En otro orden de ideas, la propiedad intelectual –por su especialización– es costosa. No solo por la preparación profesional de toda aquella persona vinculada a la propiedad intelectual, sino también para aquellos titulares que invierten en la creación, registro, renovación y defensa de sus derechos ante las autoridades correspondientes. Algunos de estos gastos incluyen, por ejemplo, los que se erogan por la creación o materialización de sus ideas en creaciones industriales –por ejemplo, modelos de utilidad, patentes u otros–; por el registro de signos distintivos y creaciones industriales ante el IMPI; el costo de mantener vigentes los derechos de propiedad intelectual registrados, es decir, las renovaciones; y en caso de conflictos por infracciones a sus derechos, el costo que tiene su protección y defensa, lo que incluye el pago de honorarios de abogados, asesores, árbitros y demás especialistas.

Algunos teóricos opinan que acudir a los tribunales representa un costo más alto que acudir a la vía alternativa por tratarse de conflictos en materia de propiedad intelectual, sin embargo, ninguno ha determinado con exactitud un costo, sino aproximaciones por su variabilidad. Por ello, el parámetro de costo constituye una cuestión bastante difícil de determinar.

Los pleitos en materia de propiedad intelectual pueden ser onerosos, especialmente si conllevan recursos y litigios en el extranjero. El costo prohibitivo de los litigios en algunos países puede dificultar que las personas o las pequeñas empresas hagan valer sus dere-

---

13 De acuerdo con el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, “salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario”.

chos o puedan defenderse cuando se trata de demandas en materia de propiedad intelectual presentadas contra entidades de mayor tamaño o viceversa.

En comparación con los litigios judiciales, los procedimientos ADR ofrecen a las partes una vía asequible y accesible para solucionar sus controversias. (Tan, 2018, p. 18)

Cuando se habla de “costo” no se hace referencia al costo que tiene acceder a la justicia, sino a la defensa de la propiedad industrial, pues de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acceso a la justicia es gratuito.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (Artículo 17, segundo párrafo)

Los pagos o tasas por los servicios que presta el IMPI (Diario Oficial de la Federación, 2021) están determinados y varían dependiendo de la figura que se desee proteger y el fin de la solicitud. A estos costos se les deben sumar los gastos erogados por la defensa de la propiedad industrial, en caso de infracciones, lo cual no es determinable, ya que depende del costo determinado por cada abogado, especialista o despacho jurídico que la lleve a cabo.

En conclusión, el costo en la vía contenciosa es no determinable o variable, a diferencia del costo en la vía alternativa, que sí es determinable y variable solo en función del valor del dólar según las tasas del proveedor de servicios de resolución de disputas.

### **3.4. Resultado o resolución**

Respecto al logro del resultado o la eficacia del juicio contencioso-administrativo para resolver los conflictos entre marcas y nombres de dominio .MX, al igual que con la vía alternativa, se llega al resultado cuando se emite una resolución favorable y se resuelve el



conflicto o, en caso contrario, cuando no se logra el resultado y se emite una resolución negativa.

En relación con el número de casos presentados en la vía contenciosa resueltos por la Sala Regional Especializada del TFJA, aún es imposible realizar una cuantificación. Ello, en virtud de que apenas en noviembre de 2020 entró en vigor la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que contempla la infracción administrativa marca-nombre de dominio. Considerando el tiempo que tarda la obtención de una resolución (un mínimo de nueve meses), aún no se podrían demostrar los resultados de esta.

Si bien antes de la reforma los casos se presentaban en un juicio contencioso alegando actos de competencia desleal, son contados los casos en los que ha estado implicado un nombre de dominio .MX y el fondo del asunto haya versado meramente sobre este y no otras cuestiones. Además, los resultados no han sido de suma relevancia y muy pocos han resultado favorables.<sup>14</sup>

Los efectos de las resoluciones en la vía contencioso-administrativa pueden consistir en reconocer la validez de la resolución impugnada (esto quiere decir que la resolución es negativa, porque reconoce que, tal cual la determinó el IMPI, no se demuestra la infracción administrativa y por ello no se logra el resultado) o declarar su nulidad (en este caso, la resolución es positiva; con ello se declara que la resolución del IMPI no tiene valor legal y se deberá emitir una nueva, con lo cual sí se llega al resultado).

En los últimos meses, la Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual ha emitido bastantes resoluciones en las que está involucrado de alguna manera un nombre de dominio

---

14 De la revisión de algunas sentencias que se encuentran publicadas en el portal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, existen algunos juicios resueltos en los que está implicado un nombre de dominio .MX; por ejemplo, en los expedientes 1288/17-EPI-01-1, 1669/17-EPI-01-5, 1175/17-EPI-01-5, 370/18-EPI-01-12, 54/18-EPI-01-12, 480/18-EPI-01-9 y 667/19-EPI-01-12, sin embargo, el Tribunal no se ha pronunciado favorablemente en estos casos. En el caso del expediente 45/18-EPI-01-5 sí se ha obtenido una resolución favorable, pero sin resultados relevantes. Disponibles en el sistema de consulta de sentencias públicas: <http://sentencias.tfja.gob.mx:8080/SICSEJLDOC/faces/content/public/consultasentencia.xhtml>.

.MX, sin embargo, la evolución de los casos de ciberocupación aún no es clara. Por ello, se recomienda estar pendiente de las resoluciones para demostrar con serias bases qué tan eficiente y eficaz es esta vía contenciosa.

No se debe olvidar que la vía contenciosa solo permite defender los derechos de los titulares de las marcas ante el abuso con el uso de nombre de dominio, pero no se lo permite a los titulares de avisos comerciales, denominaciones de origen y reservas de derechos al uso exclusivo, a juzgar por el fundamento del artículo 386, fracciones XVIII y XX de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Finalmente, en la Tabla 3 se muestran algunas características para la ponderación de la eficacia y eficiencia de las vías estudiadas y, con ello, la determinación de las ventajas y desventajas que posee cada una.

Característica	Vía contencioso-administrativa	Vía alternativa Decisión de experto	Ventaja o desventaja
1. Forma de trámite	Online/electrónico o presencial/ordinario.	Online / electrónico.	La vía contenciosa tiene la ventaja, ya que permite dos opciones de tramitación, pues el trámite electrónico genera desconfianza para algunos usuarios y confianza para otros. Ambas tienen ventaja, pues al realizarse el trámite electrónico se le da celeridad al procedimiento.
2. Acceso a la justicia	Gratuita.	Onerosa.	La vía contenciosa muestra la ventaja por no tener costo, por lo que la desventaja la tiene la vía alternativa.
3. Su costo depende de	La cuantía en disputa y el número de abogados especializados.	Número de expertos y número de dominios implicados.	La desventaja la tiene la vía contencioso-administrativa porque las cuantías aumentan el costo de la defensa y son pocos los abogados especializados. La ventaja la tiene la vía alternativa, porque existe una lista de expertos más amplia y la diferencia del costo por varios dominios no es tan grande.

Vanessa Chávez Zárate

Ponderación de la eficiencia y eficacia de la solución de conflictos por nombres de dominio .MX...

4. Costo de la defensa	Cuantía no determinable o variable, en virtud de que requiere acudir a una vía previa la cual tiene un costo, más los honorarios del abogado o experto, que varían según el caso.	Cuantía determinable, de un rango de 31035 a 103450 pesos mexicanos.	La ventaja es para la vía alternativa, que desde un inicio establece los costos totales. La desventaja la tiene la vía contenciosa por la variabilidad del costo.
5. Requiere acudir a una vía previa	Sí. Requiere haber acudido a la vía administrativa ante el IMPI, que fija sus propias tasas más los honorarios del abogado.	No. Se puede acceder en cualquier momento y sin condiciones previas.	La ventaja es de la vía alternativa, que no requiere mayor condición para acceder a esta, frente a la desventaja de la vía contenciosa, que requiere acudir a una vía previa, lo que retarda la solución del conflicto.
6. Especializado en	Propiedad intelectual.	Conflictos comerciales por nombres de dominio.	Ambos tienen ventajas porque son especializadas.
7. Permite defender derechos de propiedad intelectual	Solo marcas.	Marcas, avisos comerciales, denominaciones de origen y reservas de derechos al uso exclusivo.	La ventaja es para la vía alternativa porque amplía la protección, por lo tanto, la desventaja es de la vía contenciosa, que restringe la protección a solo marcas.
8. Las partes pueden elegir a la autoridad que resuelve	No.	Sí.	La ventaja es para ambas vías, porque si bien se puede elegir o no a la autoridad, en ambos casos se debe garantizar la imparcialidad de la decisión. Sin embargo, en la vía alternativa se personaliza el procedimiento.
9. Territorialidad de aplicación del procedimiento	Nacional.	Nacional e internacional.	La vía alternativa tiene la ventaja cuando se trata de conflictos internacionales. Ambas vías tienen ventaja cuando se trata de conflictos nacionales.
10. Carácter del mecanismo	Controvertido. Obligatorio: las partes no pueden decidir sobre su cumplimiento o no.	Controvertido. Obligatorio, "salvo" (es decir, como excepción) acuerdo entre ambas partes de que no lo sea.	La ventaja es para la vía alternativa, porque se flexibiliza el cumplimiento de la decisión a condición del acuerdo entre las partes, que es lo que caracteriza a los mecanismos alternativos.

11. Tiempo de obtención de resolución		Aproximadamente en un rango de 2 a 3 meses.	La ventaja la tiene la vía alternativa.
12. En caso de descontento, las partes pueden impugnar la resolución	Sí. El plazo depende de la legislación aplicable.	Sí. Plazo de 10 días, si no, se ejecuta la resolución.	La ventaja es para ambas vías, porque, según el término, se permite impugnación.
13. Las partes pueden presentar todo tipo de pruebas para su defensa	Sí.	Sí.	La ventaja es para ambas vías.
14. Ventajas y desventajas en cuanto al efecto de la resolución	<p>Si no se demuestra la infracción, se pierde tiempo y dinero en los medios de defensa.</p> <p>Si se demuestra la infracción y se impone una multa, la cuestión es contra quién se hace efectiva en caso de no identificar al "ciberocupá" o no tener los medios legales para sancionarlo.</p> <p>Se obtiene el dominio .MX por orden del Tribunal, pero en mayor tiempo que la vía alternativa.</p> <p>Se puede obtener el resarcimiento de daños y perjuicios.</p>	<p>Si no se demuestra la mala fe, se deniega la demanda y el "ciberocupá" mantiene el nombre de dominio.</p> <p>Si se demuestra la mala fe, se obtiene el nombre de dominio a través de la cesión, de manera que el "ciberocupá" no puede hacer uso de este para infringir derechos de terceros.</p> <p>Se obtiene el dominio .MX por orden del experto en menor tiempo que la vía contenciosa.</p> <p>No se puede obtener el resarcimiento por daños y perjuicios; requiere acudir a la vía jurisdiccional.</p>	<p>Ambas vías tienen desventaja: en caso de una resolución negativa, se pierde dinero, tiempo y no se logra el resultado en ambos casos.</p> <p>En caso de una resolución positiva, tiene la ventaja la vía alternativa porque se ejecuta la resolución obteniéndose el nombre de dominio y no es necesario identificar al "ciberocupá".</p> <p>En ambos casos se puede obtener el nombre de dominio, pero por el tiempo de resolución la vía alternativa tiene ventaja.</p> <p>La ventaja la tiene la vía contenciosa porque es la única vía para obtener el resarcimiento. Sin embargo, si no existieron daños y perjuicios, no es relevante.</p>

**Tabla 3.** Características de las vías contencioso-administrativa y administrativa alternativa para la ponderación de sus ventajas y desventajas. Fuente: elaboración propia.

Si la ponderación se midiera en puntos de acuerdo con las características que se han descrito en la Tabla 3, la vía alternativa tendría 15 puntos frente a 9 de la vía contenciosa, lo que demuestra en qué casos la vía alternativa resulta más eficiente y eficaz. De esta manera, ambas vías son eficientes y eficaces, pero la primera en mayor grado que la segunda.

#### **4. Conclusiones**

En México, para que se contemplaran a los nombres de dominio como figuras que infringen los derechos de los titulares de las marcas y estos tuvieran acceso a medios de defensa ante infracciones a través del procedimiento de declaración de infracción administrativa o el juicio contencioso-administrativo, pasaron aproximadamente 29 años desde la publicación de la Ley de la Propiedad Industrial (1991) y varias reformas a esta; 27 años desde la creación del IMPI (1993); 26 años para un nuevo tratado comercial (el T-MEC); 12 años desde la creación de la Sala Regional Especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (2008); y una nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (2020), la cual expresamente da competencia en primera instancia al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para resolver la ciberocupación de marcas, y en segunda instancia al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Se ha demostrado el alto grado de eficiencia y eficacia de la vía alternativa y el grado medio de eficiencia y eficacia de la vía contencioso-administrativa para la solución de conflictos por nombres de dominio .MX gracias a los indicadores que ayudan a medirla, como el costo, el tiempo y el logro del resultado. Las dos vías tienen eficiencia y eficacia, sin embargo, una en mayor grado que la otra, si se toman en cuenta las características e indicadores determinados.

Los indicadores y características estipulados en este artículo contribuyen a orientar al titular de algún derecho de propiedad intelectual para que haga una elección razonada del medio de defensa y de la vía en materia administrativa a la que va a acudir, para así defender sus derechos y protegerse contra infracciones por el uso de nombres de dominio de mala fe, mostrando la valoración de las ventajas, desventajas, eficiencia y eficacia de las vías. Sin embargo, la

elección dependerá del caso en concreto, del interés del titular y, al final, de su decisión sobre lo que desea obtener y del tiempo y costo que desea invertir en tener una resolución.

La eficiencia tiene dos parámetros de medición: el costo y el tiempo; la vía alternativa ha demostrado tener mayor grado de eficiencia que la vía contenciosa. Por otra parte, en cuanto a la eficacia, es decir, al logro del resultado, la vía alternativa ha demostrado tener un grado más alto que la contenciosa, esto se debe en gran medida a la falta de casos presentados y a la obtención de resoluciones negativas.

En cuanto al costo, al acudir a la vía alternativa, se tienen tasas determinadas por el proveedor de servicios de resolución de disputas, que en el caso mexicano oscila entre los 31500 y 103460 pesos mexicanos, y que solo varían de acuerdo al costo del dólar que establece la Organización de las Naciones Unidas. Por su parte, el costo de la vía contenciosa es variable. Aunque el acceso a la justicia es gratuito, la defensa de los derechos no lo es y depende de varias circunstancias, por ejemplo, de los honorarios de los especialistas y del tiempo de resolución: a mayor tiempo, mayor costo.

En cuanto al tiempo, en concordancia con las etapas del procedimiento, en la vía alternativa se obtiene una resolución en un mínimo de dos meses y máximo de tres meses frente a la vía contenciosa, en la cual se obtiene una resolución en un mínimo de cinco a seis meses, a condición de agotar la instancia previa obligatoria de mínimo tres meses, que se deben sumar al tiempo señalado. Además, no hay que perder de vista que en la vía contenciosa la obtención de resoluciones no siempre es pronta y expedita, y solo existe una Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual que resuelve en toda la República mexicana.

En cuanto al resultado, es decir, la obtención de una resolución favorable, en la vía alternativa existen más casos y resoluciones que ayudan a realizar una medición, por ello, esta vía resulta más eficaz. En cambio, en la vía jurisdiccional aún no se han presentado tantos casos, y los pocos que hay han resultado en resoluciones negativas. Esto se debe en gran medida a que la legislación mexicana permitió acudir a la defensa de los derechos en la vía administrativa y contencioso-administrativa apenas en noviembre de 2020.

En unos años, con el aumento de casos se podrá determinar el grado de eficacia de la vía contenciosa y se dará respuesta a qué pasa

más allá de la infracción administrativa marcas-nombres de dominio en México. El reconocimiento en la ley es un gran avance, producto de las obligaciones adquiridas con la entrada en vigor del T-MEC.

La incorporación de los mecanismos alternativos de solución de controversias en las legislaciones de propiedad intelectual en México ha ampliado la oportunidad de resolución de los conflictos en la materia de manera eficiente y eficaz, perfeccionando los medios de defensa tradicionales en los casos en los que existe controversia entre las partes y se permite resolver de manera alternativa.

Los mecanismos alternativos son una opción sumamente viable para la solución de conflictos en materia de propiedad intelectual, especialmente cuando se trata de conflictos por nombres de dominio y marcas, además de que estos amplían la protección y defensa de los derechos a los titulares de denominaciones de origen, avisos comerciales y reservas de derechos al uso exclusivo, lo que no está señalado en la legislación mexicana. La legislación nacional necesita adecuarse para estar acorde con los parámetros internacionales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX, de manera que no se restrinja la protección a los derechos de terceros que pueden entrar en colisión con nombres de dominio.

Entre las ventajas de la vía alternativa están: permite un acercamiento entre las partes y estas pueden elegir a la autoridad que resuelve; garantiza la transferencia del nombre de dominio en menor tiempo, 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 están claramente determinadas; su aplicación incluye conflictos nacionales e internacionales; y no requiere acudir a instancias previas.

## Bibliografía

- 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*. [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo\\_pub\\_799\\_2016.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_799_2016.pdf).
- Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. (s.f.). *Resoluciones rendidas por la OMPI de acuerdo a la Política uniforme relativas a nombres de dominio (ccTLD)*. Recuperado el 1 de marzo de 2021 de <https://www.wipo.int/amc/es/domains/decisionsx/index-cctld2.html>.

- Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet. (s.f.). *Lista de Proveedores de Servicio de Resolución de Disputas Aprobados*. <https://www.icann.org/resources/pages/providers-2012-02-25-es>.
- Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet. (2012). *Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio*. <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-es>.
- Escartín Escudé, V. M. (2012). El arbitraje y otros medios alternativos de resolución de conflictos en el derecho administrativo. *Revista Aragonesa de Administración Pública*, (39-40), 101-163. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4078235>.
- García Vidal, A. (2002). *Derecho de Marcas e Internet*. Tirant Lo Blanch.
- López Ayllón, S. (2015). *Síntesis del informe y de las recomendaciones en materia de justicia cotidiana*. Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). [https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/04/Sintesis\\_JusticiaCotidiana-version-final.pdf](https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/04/Sintesis_JusticiaCotidiana-version-final.pdf).
- Margáin, A. M. y Gurry, F. (2014). *Memorándum de entendimiento entre la OMPI y el IMPI sobre prestación de servicios de métodos alternativos de solución de conflictos*. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial/Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/100553/17\\_-\\_2014-11-24\\_Mou\\_IMPI-OMPI\\_Dispute\\_Resolution\\_Espanol.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/100553/17_-_2014-11-24_Mou_IMPI-OMPI_Dispute_Resolution_Espanol.pdf).
- Naciones Unidas. (1 de marzo de 2021). *Operational Rates of Exchange*. <https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php>.
- 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). *Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI*. <http://www.wipo.int/amc/es/center/background.html>.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.-c). *Preguntas frecuentes*. <https://www.wipo.int/amc/es/center/faq/general.html>.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.-d). *WIPO Domain Name Dispute Resolution Statistics*. <https://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics>.
- 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>.
- Pampillo Baliño, J. P., Munive Páez, M. A., Reyes Velázquez, A., Servín González, O. y Suñé Llinás, E. (2012). *Derecho informático e informática jurídica*. Porrúa.
- Pérez López, M. (2012). *Estudio sobre las Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa*. México. <https://www.tfja.gob.mx/investigaciones/historico/pdf/estudiosobrelasalasespecializadastfja.pdf>.
- 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/>.
- Tan, J. A. (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](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_guide_adr.pdf).

## Legislación citada

- Diario Oficial de la Federación. (2008). *Acuerdo G/17/2008, mediante el cual se crea una Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual*. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. [http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5031951&fecha=24/03/2008#:~:text=SE%20CREA%20UNA%20SALA%20REGIONAL%20EN%20MATERIA%20DE%20PROPIEDAD%20INTELECTUAL,-Con%20fundamento%20en&text=%2D%20Adicionalmente%20habr%C3%A1%20una%20Sala%20Regional,Ciudad%20de%20M%C3%A9xico%2C%20Distrito%20Federal](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5031951&fecha=24/03/2008#:~:text=SE%20CREA%20UNA%20SALA%20REGIONAL%20EN%20MATERIA%20DE%20PROPIEDAD%20INTELECTUAL,-Con%20fundamento%20en&text=%2D%20Adicionalmente%20habr%C3%A1%20una%20Sala%20Regional,Ciudad%20de%20M%C3%A9xico%2C%20Distrito%20Federal).
- Diario Oficial de la Federación. (2020). *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*. [http://dof.gob.mx/2020/SRE/T\\_MEC\\_290620.pdf](http://dof.gob.mx/2020/SRE/T_MEC_290620.pdf).
- Diario Oficial de la Federación. (2021). *Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*. [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/614091/Acuerdo.Tarifa\\_Actualizacio\\_n\\_04.02.21\\_PDF.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/614091/Acuerdo.Tarifa_Actualizacio_n_04.02.21_PDF.pdf).
- Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma 11 de marzo de 2021.
- Diario Oficial de la Federación, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, última reforma 18 de junio de 2018.
- Diario Oficial de la Federación, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, última reforma 27 de enero de 2017.
- 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.
- Diario Oficial de la Federación, Ley Federal del Derecho de Autor, última reforma 1 de julio de 2020.
- Diario Oficial de la Federación, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada el 18 de julio de 2016.
- Diario Oficial de la Federación, Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado el 17 de julio de 2020.

# Obras creadas dentro del curso del empleo en la modalidad actual

\* \* \* \*

**Fernando Augusto Mafud**

Abogado en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música

fernandomafud@gmail.com

**Recibido:** 29 de abril de 2021

**Aceptado:** 18 de junio de 2021

## **Resumen**

Muchas legislaciones le otorgan al empleador la titularidad (algunas, incluso, la autoría), salvo pacto en contrario, sobre las obras creadas por sus dependientes –contratados exclusivamente para tales fines– dentro del curso del empleo. Es decir, para que la titularidad (o autoría, según la legislación) le pertenezca al empleador, es necesaria la ausencia de pacto en contrario, que el dependiente haya sido contratado exclusivamente para realizar dicha creación y que esta se lleve a cabo dentro del curso del empleo: cumpliendo sus funciones laborales habituales y dentro del ámbito laboral.

Quizá, hasta hace poco tiempo, era sencillo (salvo casos excepcionales) determinar cuándo una obra había sido creada por un dependiente dentro del curso del empleo y cuándo no. Respondiendo las siguientes preguntas, se encontraría la solución: ¿la creación la realizó en el lugar del trabajo? ¿Fue llevada a cabo dentro de su jornada laboral? ¿El autor asalariado la hizo desempeñando sus funciones laborales habituales?

Sin embargo, no puede desconocerse el fuerte impacto que tuvo la pandemia generada por la COVID-19, produciendo cambios a nivel global en las modalidades de contratación. Muchos dependientes ya no trabajan en forma presencial en el domicilio de la empresa, sino que lo hacen (al menos parcialmente) en forma remota. Asimismo, muchos de los dependientes que trabajan en forma remota tampoco cumplen una determinada jornada laboral. Por lo tanto, en la situación actual, no resultará fácil determinar cuándo una obra creada por un dependiente ha sido dentro del curso del empleo y cuándo no.

**Palabras clave:** autor asalariado, curso del empleo, titularidad, derechos de autor.

## Works Created within the Course of Employment in the Current Modality

### Abstract

Many legislations grant the employer ownership (some even authorship), unless otherwise agreed, over the works created by their dependents, hired exclusively for such purposes, within the course of employment. That is, for the ownership (or authorship, according to the legislation) to belong to the employer, the absence of an agreement to the contrary is necessary, that the employee has been hired exclusively to carry out said creation, and that it be carried out within the course of the employment: fulfilling their usual work functions and within the workplace. Perhaps, until recently, it was easy (except for exceptional cases) to determine when a work had been created by a clerk within the course of employment and when not. By answering the following questions, the solution would be found: Was the creation done in the workplace? Was the creation done within your working day? In addition to performing it within the workplace and during his working hours, did the salaried author perform it while performing his usual job functions? However, the strong impact that the pandemic generated by COVID-19 had, producing changes at a global level in contracting modalities cannot be ignored. Many dependents no longer work in person at the company's home, but do so (at least partially) remotely. Neither do many of the dependents who work remotely fulfill a certain working day. Therefore, in the current situation, it will not be easy to determine when a work created by a dependent has been within the course of employment and when not.

**Key words:** salaried author, course of employment, property, copyright.

## Obras criadas no decorrer do emprego na modalidade atual

### Resumo

Muitas leis concedem ao empregador a propriedade (algumas até a autoria), salvo acordo em contrário, sobre as obras criadas por seus dependentes, contratados exclusivamente para tais fins, no decorrer do emprego. Ou seja, para que a titularidade (ou autoria, conforme a legislação) pertença ao empregador, é necessária a ausência de convenção em contrário, que o empregado tenha sido contratado exclusivamente para realizar a referida criação, e que ela seja realizada fora no decurso do emprego: cumprindo as suas funções habituais de trabalho e no local de trabalho.

Talvez, até recentemente, fosse fácil (exceto em casos excepcionais) determinar quando uma obra foi criada por um escriturário durante o período de emprego e quando não. Ao responder às seguintes perguntas, a solução seria encontrada: A

criação foi feita no local de trabalho? A criação foi feita dentro do seu dia de trabalho? Além de realizá-lo no local de trabalho e durante seu horário de trabalho, o autor assalariado o realizava no desempenho de suas funções habituais de trabalho? No entanto, não se pode ignorar o forte impacto da pandemia gerada pela COVID-19, produzindo mudanças em nível global nas modalidades de contratação. Muitos dependentes não trabalham mais pessoalmente na residência da empresa, mas trabalham (pelo menos parcialmente) à distância. Nem, muitos dos dependentes que trabalham remotamente, cumprem determinada jornada de trabalho. Portanto, na situação atual, não será fácil determinar quando um emprego criado por um escriturário estava dentro do curso de trabalho e quando não estava.

**Palavras-chave:** autor assalariado, curso de emprego, propriedade, direitos autorais.

## 1. Introducción

Las obras creadas dentro del curso del empleo son habituales en diversos ámbitos, generándose muchas veces incertidumbre respecto a si la titularidad la conservará el autor asalariado creador de la obra o si, en cambio, le pertenecerá al empleador que contrató exclusivamente a un trabajador para realizar dichas tareas (creación de determinadas obras).

Debe recordarse que estas obras no nacen espontáneamente por la propia inspiración del autor y sin ningún tipo de impulso externo, sino que, por el contrario, es el empleador quien, directa o indirectamente, realiza el encargo de este tipo de obras, habiendo contratado bajo relación laboral a uno o varios autores para que se desempeñen habitualmente en su creación, abonando una remuneración en forma periódica por ello y asumiendo los riesgos de la inversión (independientemente del resultado de la creación, debe abonarle la remuneración al autor asalariado), por lo que no sería lógico que tuvieran el mismo tratamiento con respecto a las obras que el autor crea espontáneamente por su propia inspiración y sin ningún tipo de impulso externo.

No deben confundirse las obras creadas dentro del curso del empleo con aquellas creadas por encargo en forma ajena a la relación laboral, ya que deberían adoptarse soluciones distintas según el caso, toda vez que, por lo general, en las obras creadas dentro del curso del empleo el empleador, además de abonar una remuneración a los autores asalariados, también les otorga directivas, materiales, recursos,

etc. para crearlas. Además, en las obras creadas dentro de la relación de trabajo, el empleador deberá abonarle la remuneración en forma periódica al trabajador independientemente si este ha realizado la tarea o no,<sup>1</sup> por lo que no resultaría razonable aplicar idéntico tratamiento a ambos tipos de obras.

Además, la capacidad negociadora del autor suele ser distinta en ambos supuestos. Mientras que en las obras por encargo ajenas a la relación laboral el comitente le encarga la elaboración al autor a cambio de una contraprestación (que suele fijar el autor, o al menos negociar entre las partes), en las obras creadas dentro del curso del empleo la contraprestación (remuneración) suele fijarla el empleador, encontrándose el autor asalariado generalmente en una situación desventajosa, en especial en aquellos casos en los cuales el autor empleado tenga necesidades alimentarias de urgencia que no le permitan siquiera intentar negociar con su empleador distintas condiciones laborales que las establecidas.

Por último, en las obras creadas dentro del curso del empleo serán aplicables las normas del derecho laboral (bajo las condiciones y limitaciones establecidas por el Régimen de la Propiedad Intelectual),<sup>2</sup> a diferencia de las restantes obras por encargo, sobre las que deberán aplicarse las normas del derecho civil o comercial. Por todo ello es que ambos tipos de obras merecen distinto tratamiento, ya que aquellas creadas por encargo en forma ajena a la relación de dependencia no gozarán, por ejemplo, de los principios protectorios del derecho laboral, sobre los cuales se profundizará más adelante.

El análisis del presente artículo recaerá sobre las obras creadas dentro del curso del empleo, que, como se ha visto, no merece idéntico tratamiento respecto a las obras creadas por encargo en forma ajena a la relación de trabajo. Deberá determinarse, en este tipo de obras, a quién le corresponde su titularidad.

Muchas legislaciones han dictado normativas expresas al respec-

---

1 En todo caso, ante el incumplimiento de las labores a su cargo por parte del autor asalariado, el empleador eventualmente podría aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes.

2 Artículo 12 de la Ley 11723: “La propiedad intelectual se regirá por las disposiciones del derecho común, bajo las condiciones y limitaciones de la presente Ley”.

to, aunque, lógicamente, no existe una postura uniforme. La gran minoría de las legislaciones considera al empleador no solo titular, sino incluso autor de las obras creadas en el curso del empleo (como sucede, por ejemplo, en Japón<sup>3</sup> y en Países Bajos<sup>4</sup>). La postura mayoritaria considera al empleador como titular de los derechos patrimoniales sobre las obras creadas en virtud de una relación laboral (así ocurre, por ejemplo, en Colombia,<sup>5</sup> España<sup>6</sup> y Perú<sup>7</sup>). Algunas legislaciones consideran que el autor asalariado conserva incluso la

---

3 Artículo 15 de la Ley de Derecho de Autor de Japón: “1) Para una obra (excepto una obra de programación informática) que un empleado de una corporación u otros empleadores (de aquí en adelante en este artículo, tal corporación u otros empleadores se denominan “corporación, etc.”) hace en el desempeño de sus funciones por iniciativa de la corporación, y que la corporación hace pública como obra de su propia autoría, el autor es la corporación, siempre que no se estipule lo contrario en un contrato, en las normas de empleo o en otro lugar en el momento en que se realiza la obra [...]”.

4 Artículo 7 de la Ley de Derechos de Autor de los Países Bajos: “Si el trabajo realizado al servicio de otro consiste en la producción de ciertas obras de literatura, ciencia o arte, entonces, a menos que las partes hayan acordado lo contrario, se considera que el creador de esas obras es la persona a cuyo servicio se crean las obras”.

5 El artículo 20 de la Ley 23 de 1982 de Colombia, modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, dispone: “En las obras creadas para una persona natural o jurídica en cumplimiento de un contrato de prestación de servicios o de un contrato de trabajo, el autor es el titular originario de los derechos patrimoniales y morales; pero se presume, salvo pacto en contrario, que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido transferidos al encargante o al empleador, según sea el caso, en la medida necesaria para el ejercicio de sus actividades habituales en la época de creación de la obra. Para que opere esta presunción se requiere que el contrato conste por escrito [...]”.

6 Artículo 51 de la Ley de Propiedad Intelectual (aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/1996) de España: “1. La transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral se registrará por lo pactado en el contrato, debiendo éste realizarse por escrito.- 2. A falta de pacto escrito, se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral [...]”.

7 El Decreto Legislativo 822 de Perú refiere a la titularidad de las obras creadas en relación de dependencia en su artículo 16, y en el segundo párrafo

titularidad sobre los derechos económicos de las obras creadas en el curso del empleo (por ejemplo, en Ecuador<sup>8</sup> y Portugal<sup>9</sup>). Otras legislaciones otorgan derechos patrimoniales tanto al empleador como al autor asalariado (varios países conceden derechos al empleador por un determinado plazo y, a su vencimiento, estos se transmiten al autor asalariado, como ocurre por ejemplo en Lituania<sup>10</sup> y en Eslovenia;<sup>11</sup> en el caso de México<sup>12</sup> directamente se otorgan derechos

---

dispone que: “A falta de estipulación contractual expresa, se presume que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos al patrono o comitente en forma no exclusiva y en la medida necesaria para sus actividades habituales en la época de la creación [...]”.

- 8 El artículo 115 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación de Ecuador dispone: “Obras bajo relación de dependencia y por encargo.- Salvo pacto en contrario o disposición especial contenida en el presente Título, la titularidad de las obras creadas bajo relación de dependencia laboral o por encargo corresponderá al autor [...]”.
- 9 Artículo 14 del Código de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Portugal: “[...] la propiedad de los derechos de autor en el trabajo realizado por encargo o en nombre de otros, ya sea en cumplimiento de un deber funcional o un contrato de trabajo, se determina de acuerdo con lo que ha sido acordado. 2 - En ausencia de una convención, se supone que la propiedad de los derechos de autor en el trabajo realizado para otros pertenece a su creador intelectual [...]”.
- 10 Artículo 9, inciso 2 de la Ley VIII-1185 de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Lituania: “Los derechos de propiedad sobre una obra creada por un empleado en el desempeño de deberes oficiales o funciones laborales, a excepción de los programas de computación, serán transferidos al empleador durante 5 años, a menos que se disponga lo contrario en el contrato”.
- 11 Artículo 101 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Eslovenia: “(1) Cuando una obra es creada por un empleado en cumplimiento de sus obligaciones o de acuerdo con las instrucciones del empleador (obra protegida por derechos de autor de una relación laboral), los derechos de autor sobre esta obra se considerarán transferidos exclusivamente al empleador durante diez años, a menos que se especifique lo contrario en el contrato.- (2) Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, los derechos a que se refiere el párrafo anterior corresponderán al trabajador [...]”.
- 12 Artículo 84 de la Ley Federal del Derecho de Autor de México: “Cuando se trate de una obra realizada como consecuencia de una relación laboral establecida a través de un contrato individual de trabajo que conste por escrito, a falta de pacto en contrario, se presumirá que los derechos patrimoniales se dividen por partes iguales entre empleador y empleado [...]”.

patrimoniales por partes iguales a empleador y autor empleado). Por su parte, en Argentina, si bien no se cuenta con una normativa que abarque en forma integral este tipo de obras, se considera al empleador como titular de los derechos de autor sobre los programas de computación creados por sus dependientes.

Lo cierto es que la gran mayoría de los países aplican la normativa con un requisito esencial: ausencia de pacto en contrario. Por lo tanto, para definir la titularidad de los derechos patrimoniales sobre las obras creadas en el curso del empleo, debe estarse a lo pactado entre las partes, y ante ausencia de estipulación, se deberá recurrir a la normativa específica.

Si bien lo recomendable sería la firma de un contrato entre las partes que contemple, en forma expresa y suficientemente clara, las distintas cuestiones que pudieran suscitarse en relación con las obras creadas dentro del curso del empleo, es sabido que en la práctica muchas veces no existen tales estipulaciones, por lo que deberá recurrirse a lo dispuesto por la normativa específica a los fines de determinar quién será considerado titular de los derechos económicos de dichas creaciones.

Debe recordarse que el carácter tuitivo del derecho de autor impone una interpretación restrictiva de las disposiciones legales o contractuales que implican la transmisión de derechos de los creadores, tal como señala Lypsys (2017) y como surge de la lectura armónica del Régimen Legal de la Propiedad Intelectual.<sup>13</sup> Dicho carácter

---

13 Artículo 2 de la Ley 11723: “El derecho de propiedad de una obra científica, literaria o artística, comprende para su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de representarla, y exponerla en público, de enajenarla, de traducirla, de adaptarla o de autorizar su traducción y de reproducirla en cualquier forma”.

Artículo 38: “El titular conserva su derecho de propiedad intelectual, salvo que lo renunciare por el contrato de edición.- Puede traducir, transformar, refundir, etcétera, su obra y defenderla contra los defraudadores de su propiedad, aun contra el mismo editor”.

Artículo 47: “La aceptación de una obra no da derecho al aceptante a su reproducción o representación por otra empresa, o en otra forma que la estipulada, no pudiendo hacer copias fuera de las indispensables, ni venderlas, ni tocarlas sin permiso del autor”.

Artículo 54: “La enajenación o cesión de una obra pictórica, escultórica,



tuitivo es mayor aún en las obras realizadas dentro del curso del empleo, ya que el autor es un trabajador al que, por tal motivo, se le aplican los principios protectorios del derecho del trabajo, entre los que se destacan el principio de la norma más favorable,<sup>14</sup> interpretación más favorable,<sup>15</sup> condición de trabajo más beneficiosa<sup>16</sup> e irrenunciabilidad de los derechos.<sup>17</sup>

Tampoco pueden perder de vista los legisladores al momento de legislar y los jueces al momento de dictar sentencia los principios tuitivos del derecho del trabajo y del derecho de autor, a los fines de brindar protección al principal jugador: el autor, ya que en este tipo de obras es necesario actuar con suma cautela para que no se configure lo que se ha dado en llamar “un derecho de autor sin autor”, como lo expresan Villalba y Lipszyc (2009, p. 107), ya que se comienza a elaborar la norma pensando en la debilidad y el desamparo

---

fotográfica o de artes análogas, salvo pacto en contrario, no lleva implícito el derecho de reproducción que permanece reservado al autor o sus derechohabientes”.

Artículo 55: “La enajenación de planos, croquis y trabajos semejantes, no da derecho al adquirente sino para la ejecución de la obra tenida en vista, no pudiendo enajenarlos, reproducirlos o servirse de ellos para otras obras.- Estos derechos quedan reservados a su autor, salvo pacto en contrario”.

- 14 Artículo 9, primer párrafo de la Ley 20744: “En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjuntos de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo”.
- 15 Artículo 9, segundo párrafo de la Ley 20744: “Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador”.
- 16 Artículo 8 de la Ley 20744: “Las convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales, que contengan normas más favorables a los trabajadores, serán válidas y de aplicación. Las que reúnan los requisitos formales exigidos por la ley y que hubieran sido debidamente individualizadas, no estarán sujetas a prueba en juicio”.
- 17 Artículo 12 de la Ley 20744: “Será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción”.

del autor individual para luego transferir sus derechos a la empresa que lo contrata.

En concordancia con los mencionados principios, muchas de las legislaciones que consideran al empleador como titular de los derechos patrimoniales sobre la obra creada en el curso del empleo expresamente limitan el alcance para la modalidad para la que ha sido creada o para la actividad habitual de la empresa al momento de la creación de la obra.<sup>18</sup>

En Argentina no existe una norma que regule en forma expresa e integral la titularidad de los derechos patrimoniales sobre las obras creadas dentro del curso del empleo. El artículo 4 de la Ley 11723 (Régimen Legal de la Propiedad Intelectual) se refiere a los titulares del derecho de propiedad intelectual y los enumera del siguiente modo:

- a) El autor de la obra; b) Sus herederos o derechohabientes; c) Los que con permiso del autor la traducen, refunden, adaptan, modifican o transportan sobre la nueva obra intelectual resultante; y d) Las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computación hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario.<sup>19</sup>

Como puede observarse, la legislación argentina no se refiere expresamente a la titularidad de los derechos patrimoniales sobre este tipo de obras, salvo en el caso específico del *software*, por lo que deberá recurrirse a distintas normativas para evaluar el tratamiento que corresponderá aplicar sobre estas. Una posibilidad podría ser la de buscar soluciones dentro del derecho común (legislación laboral, civil y comercial) con base en la remisión dispuesta por el artículo 12 de la Ley 11723.

---

18 Así ocurre en Colombia (artículo 20 de la Ley 23 de 1982, modificado por artículo 28 de la Ley 1450 de 2011), El Salvador (artículo 10, inciso d) de la Ley de Propiedad Intelectual), España (artículo 51 de la Ley de Propiedad Intelectual), Honduras (artículo 19 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos), Marruecos (artículo 35 de la Ley 20-00), Panamá (artículo 8 de la Ley 64), Paraguay (artículo 14 de la Ley 1328), Perú (artículo 16 del Decreto Legislativo 822), etcétera.

19 El inciso d) fue incorporado el 11 de noviembre de 1998 por la Ley 2536.

Si se remite a la legislación laboral,<sup>20</sup> deberá tenerse en cuenta que los frutos del empleado le pertenecerán al empleador como contraprestación del pago de la remuneración. En este sentido, el Dr. Ricardo L. Lorenzetti, en su voto en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2015,<sup>21</sup> ha dicho:

[...] en el contrato laboral se trabaja por cuenta ajena, porque el beneficio que genera la actividad va al empresario y no al trabajador. Se sigue de ello la ajenidad de riesgos, que al contrario de la locación (art. 1630 del Cód. Civil), son asumidos por el patrono. El trabajador percibe una retribución, con independencia de que el empleador gane o pierda en su actividad [...].

Si en cambio se remite a la legislación civil y comercial, no deberá dejarse de lado que el artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación<sup>22</sup> establece que las leyes análogas deben ser tenidas en cuenta para interpretar la ley. En este caso, el juez deberá definir primeramente si corresponde la aplicación por analogía del mencionado artículo 4, inciso d, de la Ley 11723 para la totalidad de las obras creadas dentro del curso del empleo, o, en su defecto, la aplicación de alguna otra norma, como podría ser el artículo 82 de la Ley 20744

---

20 Artículo 21 de la Ley 20744 (Ley de Contratos de Trabajo): “Habrá contrato de trabajo [...] siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un período determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración [...]”.

Artículo 22: “Habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicio en favor de otra, bajo la dependencia de ésta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen”.

21 Corte Suprema de Justicia de la Nación, *Cairone, Mirta Griselda y otros c/ Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires - Hospital Italiano s/despido*, 19/02/2015, 338:53, AR/JUR/142/2015.

22 Artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación: “La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento”.

(Ley de Contrato de Trabajo)<sup>23</sup> referente a invenciones del trabajador, o si, por el contrario, no corresponde la interpretación por analogía de una norma distinta a la legislación autoral. A esta última interpretación se adhiere Sáenz (2018), argumentando que no corresponde la analogía pues, sobre la base de los principios de derecho, toda renuncia es de interpretación restrictiva conforme lo dispuesto por el artículo 948 del Código Civil y Comercial de la Nación.<sup>24</sup>

Para poder evaluar esto, deberá analizarse también el motivo por el cual el mencionado artículo se refiere a la creación de las obras realizadas en relación de dependencia solo sobre los programas de computación. Quizá la causa de la distinción entre los programas de computación y las restantes obras creadas dentro del curso del empleo sea que el mencionado inciso d) fue incorporado al artículo 4 del Régimen Legal de la Propiedad Intelectual por la Ley 25036, que solo hace modificaciones a la legislación autoral en relación con los programas de computación, en concordancia con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que había sido aprobado por la Ley 24425. Quizá, en cambio, la causa de la distinción sea simplemente que la intención de los legisladores fue otorgar un tratamiento diferenciado a los programas de computación debido a las características particulares de este tipo de obras.

Quizá hubiera resultado esclarecedor que al momento de incorporar el inciso d) al artículo 4 de la Ley 11723, o incluso con posterioridad, se hubiese hecho extensivo lo allí dispuesto a las restantes obras

---

23 Artículo 82 de la Ley 20744: “Las invenciones o descubrimientos personales del trabajador son propiedad de éste, aun cuando se haya valido de instrumentos que no le pertenecen.- Las invenciones o descubrimientos que se deriven de los procedimientos industriales, métodos o instalaciones del establecimiento o de experimentaciones, investigaciones, mejoras o perfeccionamiento de los ya empleados, son propiedad del empleador.- Son igualmente de su propiedad las invenciones o descubrimientos, fórmulas, diseños, materiales y combinaciones que se obtengan habiendo sido el trabajador contratado con tal objeto”.

24 Artículo 948 del Código Civil y Comercial de la Nación: “La voluntad de renunciar no se presume y la interpretación de los actos que permiten inducirlos es restrictiva”.

creadas en el curso del empleo, o en todo caso se hubiese agregado otro inciso indicando expresamente a quién le correspondería la titularidad sobre ellas. Lo cierto es que ello, a la fecha, no ha ocurrido.

En un fallo del año 1963<sup>25</sup> se consideró al empleador como titular sobre los derechos patrimoniales de una obra (plan publicitario) creada en ocasión de trabajo. Para llegar a esa conclusión, los juzgadores realizaron una interpretación análoga de lo dispuesto por los artículos 16<sup>26</sup> y 28<sup>27</sup> de la Ley 11723. Debe recordarse que en esa fecha aún no se había incorporado el inciso d) al artículo 4 de la mencionada ley autoral.

En cambio, en un fallo del año 2015,<sup>28</sup> es decir, encontrándose ya incorporado el inciso d) al artículo 4 de la Ley 11723, se consideró al empleador titular sobre los derechos económicos de una obra audiovisual (documental de guerra) creada dentro del curso del empleo, pero para llegar a esa conclusión no se realizó una interpretación análoga de distintos artículos de la misma ley, sino a través de la remisión dispuesta por el artículo 12 de la citada ley autoral al derecho laboral.

Es decir, en estos dos fallos se utilizaron distintos caminos y se llegó a la misma conclusión: la titularidad a favor del empleador en los casos en que la obra haya sido creada dentro del curso del empleo.

Ahora bien, si se lo considera al empleador como titular de los

---

25 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, *Szabó, Ladislao c/ Remington Rand Sudamericana S.A.*, 22/07/1963, 35022776.

26 Artículo 16 de la Ley 11723: “Salvo convenios especiales los colaboradores de una obra disfrutan derechos iguales; los colaboradores anónimos de una compilación colectiva, no conservan derecho de propiedad sobre su contribución de encargo y tendrán por representante legal al editor”.

27 Artículo 28 de la Ley 11723: “Los artículos no firmados, colaboraciones anónimas, reportajes, dibujos, grabados o informaciones en general que tengan un carácter original y propio, publicados por un diario, revista u otras publicaciones periódicas por haber sido adquiridos u obtenidos por éste o por una agencia de informaciones con carácter de exclusividad, serán considerados como de propiedad del diario, revista, u otras publicaciones periódicas, o de la agencia. [...]”.

28 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala M, *Ries Centeno, Carlos Fernando c/Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.*, 30/04/2015, AR/JUR/24311/2015.

derechos patrimoniales sobre las obras creadas dentro del curso del empleo, debe determinarse qué se considera “curso del empleo”, cuestión que se analizará a lo largo del presente artículo.

Quizá, hasta hace poco tiempo, era sencillo (salvo casos excepcionales) determinar cuándo una obra había sido creada por un dependiente dentro del curso del empleo y cuándo no. Respondiendo las siguientes preguntas, se encontraría la solución: ¿La creación la realizó en el lugar del trabajo? ¿Fue realizada dentro de su jornada laboral? ¿El autor asalariado la hizo desempeñando sus funciones laborales habituales?

Sin embargo, no puede desconocerse el fuerte impacto que tuvo la pandemia generada por la COVID-19, produciendo cambios a nivel global en las modalidades de contratación. Muchos dependientes ya no trabajan en forma presencial en el domicilio de la empresa, sino que lo hacen (al menos parcialmente) en forma remota. Asimismo, muchos de los dependientes que trabajan en forma remota tampoco cumplen una determinada jornada laboral, sino que trabajan con base en el cumplimiento de ciertos objetivos fijados por el empleador.

Asimismo, muchas empresas debieron modificar su actividad habitual para adaptarse a la nueva modalidad y, con ello, modificar las tareas habituales de sus dependientes. Por lo tanto, en la situación actual, no resultará fácil (en muchos casos) determinar cuándo una obra creada por un dependiente ha sido realizada dentro del curso del empleo y cuándo no.

## **2. ¿Cuándo la creación se realiza dentro del “curso del empleo”?**

La gran mayoría de las legislaciones que consideran al empleador como titular de los derechos económicos sobre las obras creadas bajo relación de dependencia establecen expresamente que estas deben realizarse dentro del curso del empleo.

En Argentina se ha visto que si bien no hay una regulación expresa que abarque en forma integral este tipo de obras, el artículo 4, inciso d) de la Ley 11723, refiriéndose al caso específico del *software*, considera al empleador como titular sobre los derechos patrimoniales de las obras creadas por sus dependientes dentro del desempeño de sus funciones laborales. El mencionado artículo ex-

presamente exige que la creación se realice “en el desempeño de sus funciones laborales”.

En un fallo del año 2008,<sup>29</sup> la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario hizo lugar al reclamo iniciado por el autor de un programa informático por los daños generados por la utilización no autorizada de este por parte de sus exempleadores. Para así decidir, se tuvo en cuenta que si bien el programa de computación había sido creado en la época en la cual el actor prestaba tareas bajo relación de dependencia de la demandada y que el artículo 4, inciso d) de la Ley 11723 le otorga la titularidad al empleador sobre los derechos de las obras de *software* creadas por sus dependientes que hayan sido contratados para tal fin, la demandada no acreditó que el actor haya sido contratado para realizar programas de computación ni que lo haya hecho dentro del ámbito laboral, por lo que este conservaba la titularidad de los derechos sobre dicho programa. Vale decir que no se habría cumplido con el requisito impuesto por el mencionado inciso al referirse que la creación debe realizarse “en el desempeño de sus funciones laborales”. Dicho de otra forma, se consideró que si para crear una obra el trabajador realizaba tareas para las cuales no había sido contratado ni formaban parte de sus tareas habituales (es decir, no estaba obligado a realizarlas), estas no podrían ser tenidas como realizadas dentro del curso del empleo.

En otros fallos,<sup>30</sup> como se ha visto, se consideró titular al empleador sobre los derechos de la obra creada en relación de dependencia, realizada en ocasión de trabajo y dentro de las funciones laborales del autor asalariado, aunque no se trataba de programas informáticos, sino de un plan publicitario y de una obra audiovisual sobre un documental de guerra. Es evidente la importancia de demostrar que la creación artística se realizó dentro del curso del empleo.

En el mismo sentido, Emery (1984), con mucha anterioridad a la incorporación del inciso d) al artículo 4 de la Ley 11723, al referirse sobre la titularidad de las obras publicitarias realizadas por encargo en relación de dependencia, a pesar de que no se encuentre

---

29 Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Rosario, Sala III, *Barrea, Osvaldo Rubén c/Bco. de Santa Fe S.A. y otro*, 03/06/2008, AR/JUR/7782/2008.

30 Ver citas 25 y 28.

regulado expresamente en la ley, entendía que la titularidad sobre estas le correspondería al empleador siempre que hubieran sido realizadas dentro del marco laboral, conforme descripción de sus tareas, dentro de la jornada laboral y con elementos proporcionados por el empleador con base en la interpretación análoga del ya mencionado artículo 16 de la Ley 11723 y de lo dispuesto en la Ley de Contrato de Trabajo sobre las invenciones del trabajador. Posteriormente, ya incorporado el inciso d) al artículo 4, Emery (1999, p. 89) ratificó su postura considerando que el empleador es quien dirige, produce e invierte en el trabajo y resulta razonable otorgarle la titularidad.

Con respecto a las tareas habituales del autor asalariado, debe tenerse en cuenta que el empleador está facultado para modificarlas, siempre y cuando ello no importe un ejercicio abusivo de dicha facultad (*ius variandi*), tal como lo dispone el artículo 66 de la Ley 20744.<sup>31</sup> Por lo tanto, puede ocurrir que formen parte de las tareas habituales del trabajador aquellas para las cuales no había sido específicamente contratado, aunque deberá analizarse cada caso en particular.

Se puede concluir que para que la obra se considere realizada dentro del curso del empleo no solo se requiere la relación de dependencia, sino también el cumplimiento de ciertos factores que permitan determinar que la creación ha sido realizada conforme al desempeño de las funciones laborales habituales, en el lugar de trabajo, dentro de la jornada laboral y con elementos proporcionados por el empleador. Sin embargo, como se verá luego, dadas las circunstancias particulares de cada relación laboral, es posible la ausencia de alguno de los mencionados factores sin que ello implique considerar que la obra ha sido creada fuera del curso del empleo. Habrá que analizar cada caso en particular, teniendo en cuenta las características propias de cada relación laboral.

Para considerar al empleador titular de los derechos patrimoniales sobre las obras creadas en relación de dependencia, legislaciones de

---

31 Artículo 66 de la Ley 20744: “El empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador [...]”.



otros países expresamente requieren que la creación se realice dentro del curso del empleo.<sup>32</sup>

En Estados Unidos, el artículo 101 de la Copyright Law define a la obra por encargo en relación de dependencia como “una obra preparada por un trabajador dentro del ámbito de su empleo”. En el año 1989, el Tribunal Supremo de dicho país, en un caso<sup>33</sup> que si bien la controversia radicaba en resolver si una obra había sido creada por encargo por fuera de la relación laboral (contratista independiente) o bajo relación de dependencia, describió distintos factores determinantes para establecer si alguien debe ser considerado como contratista independiente o empleado, entre los cuales se consideraba tener en cuenta la ubicación del trabajo.<sup>34</sup>

Con base en ello y en los principios tuitivos del derecho de autor (sumados a los principios protectorios del derecho del trabajo), debe interpretarse en forma restrictiva el alcance del “curso del empleo” para considerar titular al empleador de los derechos patrimoniales sobre las obras creadas en relación de dependencia. Siguiendo este lineamiento, y ante la ausencia de contrato celebrado entre las partes que realice indicación expresa al respecto, entonces podría decirse

---

32 Así ocurre en Antigua y Barbuda (artículo 22, inciso 6 de la Ley de Derechos de Autor), Barbados (artículo 22 (2) de la Ley sobre el Derecho de Autor), Canadá (artículo 13 (3) de la Ley de Derecho de Autor), Dominica (artículo 18 (3) de la Ley de Derecho de Autor), Granada (artículo 28 (5) de la Ley de Derecho de Autor), Irlanda (artículo 23 de la Ley de Derecho de Autor), Nueva Zelanda (artículo 21 (2) de la Ley de Derecho de Autor), Reino Unido (artículo 11, inciso 2 de la Ley de Derechos de Autor, Diseños y Ley de Patentes), y Trinidad y Tobago (artículo 26 (4) de la Ley 8 de 1997), entre otros.

33 Tribunal Supremo de los Estados Unidos, *Community For Creative Non-Violence v. Reid*, 05/06/1989.

34 Además, también se encuentran: determinar el derecho de la parte contratada a controlar la manera y los medios por los cuales se logra el producto; la habilidad requerida; la fuente de los instrumentos y herramientas; la duración de la relación entre las partes; si la parte contratante tiene derecho a asignar proyectos adicionales a la parte contratada; el alcance de la discreción de la parte contratada sobre cuándo y cuánto tiempo trabajar; la forma de pago; el papel de la parte contratada en la contratación y el pago de asistentes; si el trabajo es parte del negocio habitual de la parte contratante; si la parte contratante está en el negocio; la provisión de beneficios para empleados; y el tratamiento fiscal de la parte contratada.

que si la creación se realiza por fuera del ámbito laboral, lugar de trabajo o jornada laboral, no debería considerarse esta, en principio, ocurrida dentro del curso del empleo.

Dicho de otra forma, ante la ausencia de pacto en contrario, para que el empleador sea considerado titular de los derechos patrimoniales sobre la obra creada por su dependiente (solo en la medida necesaria para la modalidad que ha sido creada y que la explotación se realice de acuerdo con las actividades habituales del empleador en la época de creación de la obra, claro está), es necesario que lo haya contratado bajo relación de dependencia específicamente para realizar dichas tareas habituales (creación de obras) y, en principio (ya que, como se verá más adelante, deberá analizarse caso por caso y de acuerdo con las características propias de la relación laboral en particular), que la creación se realice dentro del desempeño de sus tareas habituales, jornada laboral y lugar de trabajo.

Sin embargo, como ya se mencionó y se verá a continuación, en la modalidad actual muchas veces no están definidas en forma clara ni la jornada laboral (por ejemplo, en el trabajo por cumplimiento de objetivos) ni el lugar de trabajo (el trabajo en forma remota es un claro ejemplo), por lo que cuidadosamente deberá analizarse su aplicación caso por caso y de acuerdo con las características especiales de cada relación laboral en particular.

### **3. El “curso del empleo” bajo la modalidad actual**

Es público y notorio que, hasta hace no muchos años, los trabajadores (salvo casos excepcionales) realizaban sus labores habituales en forma presencial en un determinado domicilio y dentro de una estricta jornada laboral, según fuera dispuesto por su empleador. En estos casos, no había lugar a dudas de que todo aquello que los empleados realizaran fuera de dicha jornada laboral y del lugar de trabajo era considerado fuera del ámbito laboral. Muchas de las legislaciones que regulan expresamente sobre las obras creadas dentro del curso del empleo datan de esa época, en la cual –salvo casos excepcionales– resultaba sencillo poder determinar cuándo una creación había sido realizada dentro del curso del empleo y cuándo no.

Con el avance de la tecnología, de a poco fue aumentando la can-

tividad de trabajadores que realizaban labores, al menos parcialmente, en forma habitual fuera del domicilio de la empresa y/o sin cumplir con una jornada estricta de trabajo. Algunos trabajadores, por ejemplo, realizan parte de su trabajo en forma presencial en el domicilio de la empresa y parte en forma remota. Incluso, otros trabajadores ni siquiera deben atenerse a una jornada laboral en forma estricta, sino que deben cumplir con los objetivos señalados por su empleador sin importar en qué momento del día los realizan.

Durante el último tiempo, debido en parte al fuerte impacto que tuvo la pandemia generada por la COVID-19, la cantidad de trabajadores que cumplen sus labores en forma remota y sin cumplir una estricta jornada de trabajo ha crecido de forma exponencial.

Albrieu (2020, p. 8) informa, basándose en la Encuesta de Indicadores Laborales del año 2017, que en Argentina el 7,8% de los trabajadores realizaban tareas asociadas con el teletrabajo. Es decir, previo a la pandemia originada por la COVID-19, casi el 8% de los empleados de Argentina ya trabajaban (al menos parcialmente) en forma remota.

Con la aparición de la pandemia, la cantidad de trabajo en forma remota (al menos parcialmente) ha aumentado durante 2020 y, tal como lo señala Weller (2020, p. 12), en el contexto de esta crisis sanitaria varios países han tomado medidas legales o administrativas para fomentar el trabajo a distancia. Asimismo, según una encuesta realizada en septiembre de 2020 por Enterprise Technology Research (ETR), se estima que el porcentaje de trabajadores en todo el mundo que trabajarán permanentemente en forma remota se duplicaría durante 2021 (Núñez, 2020).

Estos cambios repentinos se han visto reflejados con la sanción del Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo (Ley 27555, en vigencia desde el 1 de abril de 2021),<sup>35</sup> en el cual se regulan, entre otras cuestiones, la realización de tareas fuera del establecimiento del empleador mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación.<sup>36</sup> No quedan dudas de que las modalidades de trabajo, en muchos casos, han cambiado (y seguirán haciéndolo en el futuro).

---

35 Resolución 54/2021 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

36 Artículo 102 bis de la Ley 20744, incorporado por la Ley 27555: “Habrá

Estas cuestiones hacen suponer que deberá analizarse cuidadosamente cada caso en particular teniendo en cuenta las características particulares de cada relación laboral para determinar con precisión qué tareas son realizadas dentro del “curso del empleo” y cuáles no. Claramente, no será una tarea sencilla.

Un claro ejemplo de ello es lo que está ocurriendo en el Reino Unido. A pesar de que la legislación británica<sup>37</sup> expresamente requiere que la creación se realice dentro del curso del empleo para considerar titular al empleador de los derechos sobre las obras creadas en relación de dependencia, en un reciente fallo del día 15 de febrero de 2021,<sup>38</sup> el Intellectual Property Enterprise Court (IPEC) de Londres consideró que había sido creada dentro del curso del empleo una obra (en este caso, un *software*) cuya mayor parte fue realizada fuera del horario del trabajo, fuera del domicilio de la empresa y con la computadora personal del trabajador.

El Tribunal británico consideró de cabal importancia establecer para qué tareas había sido contratado el empleado, restándole importancia al hecho de que parte de dichas tareas hubieran sido desarrolladas en el domicilio del trabajador y con su computadora personal. Es decir, se le dio mayor importancia a determinar cuáles eran las tareas del trabajador que a determinar dónde y cuándo se realizaron efectivamente.

---

contrato de teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios, en los términos de los artículos 21 y 22 de esta ley, sea efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador, mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación.- Los presupuestos legales mínimos del contrato de teletrabajo se establecerán por ley especial. Las regulaciones específicas para cada actividad se establecerán mediante la negociación colectiva respetando los principios de orden público establecidos en esta ley”.

37 Artículo 11 inciso 2 de la Ley de Derechos de Autor, Diseños y Ley de Patentes de 1988 de Reino Unido: “Cuando una obra literaria, dramática, musical o artística, o una película, sea hecha por un empleado en el curso de su empleo, su empleador será el primer titular de cualquier derecho de autor sobre la obra, a reserva de todo acuerdo en contrario”.

38 Intellectual Property Enterprise Court, *Michael Penhallurick v. MD5 Limited*, 15/02/2021.

Si bien el fallo mencionado es reciente, trata de una relación laboral ocurrida con anterioridad a la pandemia generada por la COVID-19. No obstante, y a pesar de que deberá analizarse caso por caso, este posee varias consideraciones interesantes que pueden servir como punto de partida para entender a qué llamamos “curso del empleo” en la actualidad. Considera, entre otras cuestiones, que cuando está especificada en forma clara cuál es la tarea del trabajador, el lugar donde se realiza es indiferente a los fines de determinar si es llevada a cabo dentro o fuera del “curso del empleo”. Lo mismo ocurre con las herramientas utilizadas por el trabajador. Es decir, si la naturaleza del trabajo está fácilmente determinada, se hace hincapié en la tarea efectivamente realizada por el trabajador para determinar si esta ocurrió o no dentro del curso del empleo, independientemente del lugar de trabajo, horario y herramientas utilizadas.

En un fallo del año 2018 del mismo Tribunal, en el caso *Mei Fields Designs v. Saffron Cards and Gifts Limited*,<sup>39</sup> se indica que, a los fines de determinar si una obra ha sido creada o no en el curso del empleo, no debe basarse en una única prueba, sino en todas las circunstancias del caso, considerando principalmente los siguientes factores (aunque el Tribunal deja en claro que no se trata de una lista cerrada): los términos del contrato de trabajo, lugar de creación de la obra, si ha sido creada durante el horario normal de trabajo, quién proporcionó los materiales para su creación, nivel de dirección proporcionado al autor, si el autor puede negarse a crear las obras y si la obra es integral para el negocio. El fallo establece que, con base en evaluar dichos factores, deberá determinarse si la obra ha sido creada dentro del curso del empleo, teniendo en cuenta el propósito del artículo 11 de la ley británica ya citada, es decir, que los derechos de autor deben conferirse a la entidad para quien se creó la obra y que pagó por ella.

Analizando los fallos mencionados, Blum y Palmer (2021) entienden que “en el futuro, para considerar si la obra se realiza en el curso del empleo o no, es mejor observar los deberes del empleado para con el empleador, y no dónde, cuándo o sobre qué se realiza la

---

39 Intellectual Property Enterprise Court, *Mei Fields Designs v. Saffron Cards and Gifts Limited*, 06/06/2018.

obra” (último párrafo). En el mismo sentido, Arnold (2021) sostiene que las obras realizadas en el curso del empleo, dependiendo de las circunstancias, pueden llegar a comprender aquellas que se han realizado en el domicilio del trabajador o fuera del horario normal de trabajo.

Como se observa, las condiciones laborales, en muchos casos, han cambiado en este último tiempo, y parece difícil –y alejado de la realidad– sostener que las obras creadas dentro del “curso del empleo” se realicen exclusivamente dentro de la jornada laboral y dentro del domicilio de trabajo.

#### **4. Posibles soluciones**

Si se considera que el empleador será, salvo pacto en contrario, titular de los derechos patrimoniales sobre las obras creadas por sus dependientes dentro del curso del empleo, el hecho de que no sea fácil determinar si una obra se realiza o no en ocasión de trabajo trae aparejado la generación de incertidumbre respecto a la titularidad sobre los derechos económicos de dichas obras, generando inseguridad jurídica tanto para el autor asalariado como para el empleador.

En caso de controversia, deberá ser sometida a los tribunales correspondientes a los efectos de que el juez dicte la pertinente sentencia, determinando si la obra ha sido o no creada dentro del curso del empleo (y, por consiguiente, si la titularidad sobre los derechos económicos de esta le corresponderá o no al empleador), poniendo, de esa forma, fin al litigio. Sin embargo, si los juzgadores no cuentan con elementos convincentes, tendrán una labor muy difícil.

Se reitera, entonces, la importancia de la firma de un contrato entre las partes que contemple las distintas cuestiones que pudieran suscitarse en relación con las obras creadas dentro de una relación laboral, definiendo en forma expresa y suficientemente clara cuáles serían consideradas dentro del curso del empleo y cuáles no. Dicho contrato le otorgará seguridad jurídica tanto al autor empleado como al empleador.

Al trabajador asalariado le interesará acotar en forma clara el significado de “curso del empleo”, de modo que dentro de este quede comprendido solo un número pequeño de obras cuya creación en-

comendará expresamente el empleador y siendo la tarea habitual por parte del autor empleado, dejando en claro también que (independientemente de los principios tuitivos del derecho de autor y también del derecho laboral) todas las restantes obras no se considerarán dentro del curso del empleo. Por más que parezca innecesario realizar este tipo de aclaraciones (conforme los principios del derecho de autor, es claro que estas últimas obras deberán ser consideradas como de titularidad del autor asalariado por ser realizadas fuera del curso del empleo), es preferible una estipulación clara en tal sentido, ya que facilitaría la labor del juez<sup>40</sup> en un eventual litigio.

Al empleador, por su parte, le interesará asegurarse que las obras creadas bajo relación de dependencia sean consideradas como creadas dentro del “curso del empleo”, por más que el trabajador realice parte de dicha creación fuera del horario laboral, lugar de trabajo e incluso con elementos propios del autor asalariado. Por ello, quizá sea conveniente que el empleador cuente con un manual de funciones que determine las principales labores de cada empleado y, además, que suscriba un contrato laboral con cada autor asalariado en el cual se determine, de forma clara y precisa, cuáles son las principales tareas de cada trabajador y cuál es la actividad principal de la empresa al momento de la firma.

El empleador debería hacerse la siguiente pregunta: ¿ante un eventual reclamo judicial, de la simple lectura de los documentos mencionados (manual de funciones y contrato suscripto con el autor asalariado) surge en forma suficientemente clara que la tarea habitual del empleado es la de realizar a favor del empleador una determinada cantidad de obras de un determinado tipo, las cuales, a su vez, se relacionan directamente con las actividades habituales de la empresa al momento de su creación, y que dichas creaciones puedan ser consideradas, sin lugar a dudas, dentro del curso del empleo? Si la

---

40 Debe tenerse en cuenta que en Argentina, por ejemplo, no existe a la fecha un fuero específico sobre la materia. Por lo tanto, al no contar con jueces especializados en propiedad intelectual, y mucho menos en derecho de autor, existe la posibilidad de que el juzgador no se encuentre familiarizado con los nombrados principios tuitivos del derecho de autor. Por eso es recomendable contar con una estipulación que refuerce lo ya establecido por los citados principios protectorios.

respuesta es negativa o dubitativa (en virtud de los principios protectores del derecho del trabajo y del derecho de autor, en caso de duda se favorecerá al autor empleado), el empleador no se encontrará lo suficientemente protegido.

Por ese motivo, es necesaria no solo la suscripción de un contrato con cada autor asalariado que contemple las cuestiones mencionadas, sino que también es recomendable suscribir nuevos contratos ante cualquier modificación de las condiciones laborales (por ejemplo, cambio de tareas habituales de trabajador, cambio de la actividad habitual de la empresa, etc.), de modo tal que, ante cualquier controversia, exista un contrato lo suficientemente claro aplicable a la época de la creación de la obra.

Muchas veces no existen las mencionadas estipulaciones privadas entre las partes, por lo que se deberá estar a lo dispuesto por la legislación pertinente y a la interpretación realizada sobre esta por el juzgador. A tales fines, hay que interpretar la noma sin perder de vista los ya mencionados principios tuitivos del derecho de autor y del derecho del trabajo, pero también deberá adaptarse a la época en la que se aplica (teniendo en cuenta la fecha de creación de la obra).

Una rigurosa interpretación sobre una norma que implique considerar como obras creadas dentro del curso del empleo únicamente a las que se realicen en el domicilio de la empresa y dentro de la jornada habitual de trabajo seguramente no será una interpretación acorde a la época actual, en la que, como se ha visto, muchos empleados trabajan (al menos parcialmente) en forma remota y muchos otros no cumplen una estricta jornada laboral. Por ello, deberá realizarse una interpretación de la norma analizando cuidadosamente caso por caso y de acuerdo con las condiciones particulares de cada relación laboral.

Como bien señala Herrera (2011), existe doctrina comparada que brinda criterios auxiliares para determinar si un autor asalariado creó la obra dentro del curso del empleo, tales como determinar si la obra ha sido creada dentro del domicilio de la empresa, con los medios proporcionados por el empleador y dentro del horario laboral. Al respecto, el citado autor menciona que el primer criterio auxiliar nombrado se encontraba prácticamente llamado a desaparecer debido al avance de la tecnología, que permite realizar gran cantidad de trabajos sin tener que encontrarse físicamente en el domicilio de la



empresa (y debe tenerse en cuenta que la cantidad de trabajadores que lo hacen en forma remota se ha acrecentado más aún en los últimos años, como fue indicado anteriormente).

También podrán servir de ayuda los factores mencionados en el caso *Mei Fields Designs v. Saffron Cards and Gifts Limited* y hacer hincapié en los deberes del empleado para con el empleador, y no en dónde o cuándo se realiza la obra.

Entonces, a los fines de determinar si una obra ha sido creada o no dentro del curso del empleo, deberán analizarse diversos factores, teniendo en cuenta también las circunstancias propias de la relación laboral acorde a las tareas habitualmente efectuadas por el trabajador, pero sin perder jamás de vista los principios protectorios del derecho de autor. Por ejemplo, si las tareas efectuadas por el trabajador no pueden realizarse en forma remota y la obra no ha sido creada en el domicilio del trabajo, no debería ser considerada dentro del curso del empleo; pero, en cambio, si el trabajo puede realizarse en forma remota, no será determinante el hecho de que la obra haya sido creada fuera del domicilio de la empresa. Igual sucede con la jornada laboral: en los casos en que las tareas deban cumplirse, por algún motivo, dentro de una estricta jornada laboral, las obras creadas fuera de ese horario seguramente no serán consideradas dentro del curso del empleo; en cambio, si la jornada laboral es flexible, no será determinante el hecho de que se realicen fuera de esta.

En síntesis, a los fines de considerar si una obra ha sido creada dentro del curso del empleo, primeramente deberá considerarse lo dispuesto por las partes, en caso de existir estipulación al respecto. Asimismo, deberán evaluarse las características particulares de la relación laboral (si es posible el trabajo remoto, si es factible el trabajo fuera de una estricta jornada laboral, etcétera) y analizar diversos factores, tales como: el lugar de creación de la obra, si esta ha sido creada durante la jornada habitual de trabajo, si el trabajador creó la obra realizando sus tareas habituales de trabajo, si había sido contratado por el empleador para realizar dichas tareas, cuál era la actividad normal de la empresa al momento de la creación de la obra, etcétera, sin perder de vista los principios tuitivos del derecho del trabajo y del derecho de autor, como también el principio de la independencia de derechos y de la interpretación restrictiva de las disposiciones le-

gales o contractuales que implican la transmisión de derechos de los creadores, a los fines de brindar debida protección al autor para que no se configure, como lo expresaron los ya citados Villalba y Lipszyc (2009), “un derecho de autor sin autor” (p. 107).

## 5. Conclusiones

Como se ha visto, para poder definir –ya sea de acuerdo con la estipulación celebrada entre las partes o mediante la aplicación de la legislación correspondiente– si le corresponderá al empleador la titularidad sobre los derechos patrimoniales de una obra creada por un dependiente dentro del desempeño de sus labores habituales, primero deberá evaluarse si efectivamente dicha obra ha sido creada dentro del “curso del empleo”, ya que si esta ha sido creada fuera del curso del empleo, no estaría en discusión que su titularidad le pertenecerá a su autor.

Luego de ello, deberán analizarse otras cuestiones relacionadas que podrían suscitarse en torno a este tipo de obras, tales como: alcance de la titularidad, ejercicio de ciertos derechos morales, utilización de la obra en distinta modalidad para la que ha sido creada, compensación adicional a favor del autor, etcétera. Pero para poder analizar todas estas cuestiones, se reitera que primero deberá evaluarse si efectivamente dicha obra ha sido realizada o no dentro del curso del empleo. Surge entonces la cabal importancia que tiene definir cuándo una obra se considerará realizada en ocasión de trabajo y cuándo no.

También se ha visto que las modalidades de contratación, en muchos casos, se han ido modificando a lo largo de los años, y con seguridad seguirán modificándose en un futuro no muy lejano. La pandemia generada por la COVID-19 ha acelerado aún más estos cambios.

Hasta no hace muchos años, el trabajo tipo consistía, salvo algunas excepciones, en realizar determinadas labores indicadas por el empleador (tareas habituales de trabajo) en un determinado domicilio (lugar de trabajo, que generalmente era el domicilio de la empresa) y dentro de un determinado horario de trabajo (jornada laboral), y para que la obra se considere creada dentro del curso del

empleo el trabajador debió haberla creado realizando sus labores habituales de trabajo, en el domicilio de trabajo y dentro de la jornada laboral. Si bien algunas relaciones laborales siguen funcionando de igual manera en la actualidad, lo cierto es que, durante los últimos años, con el avance de la tecnología se han producido significantes modificaciones, que se han acrecentado más a partir de la pandemia generada por la COVID-19, y con seguridad seguirán observándose los cambios durante los próximos años, tanto respecto a las tareas habituales como al lugar del trabajo y a la jornada laboral. Un claro ejemplo de ello, como se ha visto, es la reciente sanción del Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo, que, en ciertos casos, contempla la realización de tareas fuera del establecimiento del empleador.

Hoy en día, en muchas relaciones laborales, las tareas habituales del trabajador no perduran con el paso del tiempo (muchas empresas debieron y deben modificar su actividad habitual para adaptarse a la “nueva modalidad” y, con ello, hacer cambios en las tareas habituales de sus trabajadores), por lo cual pueden generarse dudas respecto a cuál será considerada la tarea habitual del trabajador. Deberá, claro está, considerarse si el dependiente ha sido contratado para realizar dichas tareas, pero también habrá que tener en cuenta si el empleador las ha modificado haciendo un uso razonable del *ius variandi*.

Con respecto al lugar de trabajo, en la actualidad muchas labores se realizan en forma remota (al menos parcialmente), por lo tanto, no es fácil definir cuál sería, en estos casos, el “lugar de trabajo”. Deberá, por lo tanto, analizarse en cada caso particular si las tareas realizadas por el trabajador permitían (y ocurrían, en la realidad) el trabajo a distancia o no en la época de la creación de la obra. En caso de que la respuesta sea afirmativa, será difícil determinar el lugar de trabajo, por lo que, en este supuesto, no debería descartarse que la obra podría crearse dentro del curso del empleo —aunque no se realice en el domicilio de la empresa— si el trabajador realizaba, al momento de la creación, trabajo (al menos parcialmente) en forma remota.

En relación con la jornada laboral, muchos trabajadores no cumplen una de manera estricta. Otros trabajadores, incluso, ni siquiera deben efectuar una determinada jornada laboral, sino que tienen que cumplir con los objetivos señalados por su empleador sin importar en qué momento del día realizan sus labores. Por lo tanto, en

estos supuestos también será muy difícil definir cuál sería la “jornada de trabajo”. Deberá entonces analizarse en cada caso particular si las tareas realizadas por el trabajador permitían (y ocurrían, en la realidad) el trabajo fuera de una estricta jornada laboral en la época de la creación de la obra. En caso de que la respuesta sea afirmativa, será dificultoso determinar el horario de trabajo, por lo que, en este supuesto, no debería descartarse que la obra podría crearse dentro del curso del empleo –aunque no se realice dentro de una determinada franja horaria– si el trabajador realizaba, al momento de la creación, trabajos fuera de una estricta jornada de trabajo.

En síntesis, actualmente, para referirse a las obras creadas dentro del curso del empleo no es indispensable, según las circunstancias particulares de cada relación laboral, que estas sean realizadas dentro de una determinada franja horaria y en un determinado lugar. Es posible la ausencia de alguno de los mencionados factores, sin que ello implique considerar que la obra ha sido creada fuera del curso del empleo. Deberán analizarse, más bien, todas las circunstancias de la relación laboral, considerando los distintos factores particulares de cada caso, teniendo una mirada realista a la época de creación de la obra y sin perder de vista, en ningún momento, los principios tuitivos del derecho del trabajo y del derecho de autor.

## Bibliografía

- Albrieu, R. (2020). *Evaluando las oportunidades y los límites del teletrabajo en Argentina en tiempos de COVID-19*. CIPPEC. <https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2020/04/Albrieu-abril-2020-Oportunidades-y-limites-del-teletrabajo-en-Argentina...-3.pdf>.
- Arnold, A. (2021). *Software created by employees – Who owns the copyright?* Steven & Bolton. <https://www.stevens-bolton.com/site/insights/articles/software-created-by-employees-who-owns-the-copyright>.
- Blum, J. y Palmer, J. (2021). *What happens if an employee writes code in his “personal time” – Penhallurick v MD5*. Kluwer Copyright Blog. <http://copyright-blog.kluweriplaw.com/2021/03/08/what-happens-if-an-employee-writes-code-in-his-personal-time-penhallurick-v-md5/>.
- Emery, M. (1984). *Los contratos de publicidad. Nociones. Cuestiones modernas*. La Ley. <https://www.informacionlegal.com.ar>.

- Emery, M. (1999). *Propiedad intelectual*. Astrea.
- Herrera, J. (2011). *La nueva regulación en Colombia sobre transferencia de derecho patrimoniales de autor*. Herrera Díaz Abogados. <http://herreradiaz.com/en/la-nueva-regulacion-en-colombia-sobre-transferencia-de-derecho-patrimoniales-de-autor-published-in-revista-del-centro-colombiano-de-derecho-de-autor/>.
- Lypszyc, D. (2017). *Derecho de autor y derechos conexos*. CERLALC.
- Núñez, A. (2020). *La cantidad de trabajadores remotos permanentes se multiplicará por dos en 2021*. TICbeat. <https://www.ticbeat.com/empresa-b2b/la-cantidad-de-trabajadores-remotos-permanentes-se-multiplicara-por-dos-en-2021/>.
- Sáenz, D. (2018). La propiedad intelectual en el caso del autor trabajando en relación de empleo asalariado (autor - empleado). *Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual*, (11), 1-26. <https://ojs.austral.edu.ar/index.php/ripi/article/view/464>.
- Villalba, C. y Lypszyc, D. (2009). *El derecho de autor en la Argentina* (2ª ed.). La Ley.
- Weller, J. (2020). *La pandemia del COVID-19 y su efecto en las tendencias de los mercados laborales*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

### Legislación citada

- Código Civil y Comercial de la Nación.
- Código de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Portugal.
- Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación de Ecuador.
- Decreto Legislativo 822 de Perú.
- Ley 8 de 1997 de Trinidad y Tobago.
- Ley 20-00 de Marruecos.
- Ley 23 de 1982 de Colombia.
- Ley 64 de Panamá.
- Ley 1328 de Paraguay.
- Ley 11723.
- Ley 20744.
- Ley 27555.
- Ley de Derecho de Autor de Canadá.
- Ley de Derecho de Autor de Dominica.
- Ley de Derecho de Autor de Granada.
- Ley de Derecho de Autor de Irlanda.
- Ley de Derecho de Autor de Japón.
- Ley de Derecho de Autor de Nueva Zelanda.
- Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Eslovenia.
- Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Honduras.
- Ley de Derechos de Autor de Antigua y Barbuda.
- Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos.
- Ley de Derechos de Autor de los Países Bajos.
- Ley de Derechos de Autor, Diseños y Ley de Patentes de Reino Unido.

Ley de Propiedad Intelectual (aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/1996) de España.

Ley de Propiedad Intelectual de El Salvador.

Ley Federal del Derecho de Autor de México.

Ley sobre el Derecho de Autor de Barbados.

Ley VIII-1185 de Lituania.

### **Jurisprudencia citada**

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Rosario, Sala III, *Barrea, Osvaldo Rubén c/Bco. de Santa Fe S.A. y otro*, 03/06/2008, AR/JUR/7782/2008.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, *Szabó, Ladislao c/Remington Rand Sudamericana S.A.*, 22/07/1963, 35022776.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala M, *Ries Centeno, Carlos Fernando c/Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.*, 30/04/2015, AR/JUR/24311/2015.

Corte Suprema de Justicia de la Nación; *Cairone, Mirta Griselda y otros c/Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires - Hospital Italiano s/despido*; 19/02/2015, 338:53, AR/JUR/142/2015.

Intellectual Property Enterprise Court, *Mei Fields Designs v. Saffron Cards and Gifts Limited*, 06/06/2018.

Intellectual Property Enterprise Court, *Michael Penhallurick v. MD5 Limited*, 15/02/2021.

Tribunal Supremo de los Estados Unidos, *Community For Creative Non-Violence v. Reid*, 05/06/1989.



# Patentes: flexibilidades del ADPIC como respuesta a la pandemia del COVID-19. Lecciones aprendidas y perspectivas de una política futura

\* \* \* \*

**Magali Contardi**

Universidad de Alicante  
avv.mcontardi@gmail.com

**Elisabet Vidal**

Universidad Católica de Santa Fe  
evidal@ucsf.edu.ar

**Recibido:** 30 de abril de 2021

**Aceptado:** 28 de mayo de 2021

## **Resumen**

La emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 ha dado lugar a un intenso debate sobre el rol de los derechos de propiedad industrial (PI) entre quienes sostienen que estos derechos pueden obstaculizar el desarrollo, la fabricación y la distribución de productos esenciales para contrarrestar los efectos de la pandemia y quienes, en sentido opuesto, argumentan que la protección de los derechos de PI es fundamental para el incentivo de la innovación y la transferencia de tecnología. En este contexto, el presente artículo, evidenciando ejemplos concretos referidos a la actual pandemia y otros ejemplos del pasado, tiene como objetivo analizar la manifestada colisión entre los derechos exclusivos de quienes son titulares de las patentes y el interés general de la sociedad en la disponibilidad y efectivo acceso en forma igualitaria a medicamentos esenciales en relación con las distintas medidas disponibles a nivel legislativo e internacional, y con las distintas iniciativas, como la propuesta de renuncia transitoria de los derechos de PI presentada a la Organización Mundial del Comercio por algunos países, actualmente



en el debate internacional. Se concluye que la búsqueda del equilibrio debe pasar por la cooperación internacional, que establezca un delicado balance para satisfacer el interés por el acceso a tecnologías esenciales para contrarrestar la pandemia, salvaguardando los incentivos a la innovación y, a la vez, contribuyendo a delinear un cuadro reglamentario para hacerles frente a posibles crisis sanitarias futuras. El artículo está organizado del siguiente modo: la primera parte contextualiza el actual debate; la segunda analiza, desde una perspectiva histórica, la colisión entre derechos de PI y salud pública, evidenciando las flexibilidades proporcionadas por el ADPIC, como así también casos concretos de aplicación de licencias obligatorias. La tercera parte, partiendo de casos ocurridos durante la pandemia y que han dado lugar a debate público, estudia las flexibilidades del ADPIC, en particular las licencias obligatorias como medida de respuesta al COVID-19, describiendo las principales medidas adoptadas por algunos Estados, como así también iniciativas de tipo voluntario. La cuarta parte indaga las distintas posiciones en relación con el debate actual sobre las dos propuestas de suspensión generalizada de los derechos de PI en tiempos de pandemia. Por último, se delinear las conclusiones.

**Palabras clave:** innovación, patentes de invención, derecho a la salud, acceso a medicamentos esenciales, ADPIC, licencias obligatorias, emergencia sanitaria, COVID-19.

## **Patents: TRIPS' Flexibilities as Response to COVID-19. Lessons Learned and Future Policy' Perspectives**

### **Summary**

The health emergency triggered by the COVID-19 pandemic gave rise to an intense debate about the role of industrial property (IP) rights. Some argue that IP rights may hinder the development, manufacture and distribution of products essential to tackle the pandemic, others instead advocate in favour of a strong IP protection for incentivising innovation and technology transfer. Against this background, this paper highlights current and past controversial examples to shed light on the tension between IP right holders' and the general interest of society in having guaranteed effective and equal access to essential medicines. It further analyses the different measures available at international level, as well as the different initiatives currently under international debate, such as the proposal for the transitional waiver of IP rights introduced to the WTO by some Member States. The paper concludes that a compromise should be sought in international cooperation, striking a fair balance between both interests at stake, while contributing to delineate a regulatory framework to address potential future health crises. The paper is organised as follows: Part I. Contextualises the debate, Part II. Analyses from a historical viewpoint the tension between IP rights and public health, and

discusses the flexibilities provided by TRIPS focussing on compulsory licenses. Part III. Building on publicly controversial examples of the pandemic it reviews the TRIPS' flexibilities, particularly the compulsory licenses as a response against COVID-19. It also examines the main legislative amendments and other measures adopted by some States, as well as other voluntary initiatives. Part IV. Explores the different position adopted by States in relation to two proposals seeking for a generalised suspension of IP rights in times of pandemic. Part V. It Draws conclusions.

**Key words:** innovation, patents, public health, access to essential medicines, compulsory licenses, pandemics, COVID-19.

## **Patentes: flexibilidade do TRIPS em resposta à pandemia do COVID-19. Lições aprendidas e perspectivas para a política futura**

### **Resumo**

A emergência sanitária gerada pela Pandemia COVID-19, tem provocado um profundo debate a respeito da atribuição dos direitos de Propriedade Industrial (PI), entre os quais mantém que, esses direitos podem obstaculizar o desenvolvimento, a fabricação e a distribuição de produtos essenciais para fazer frente aos efeitos da Pandemia. E também estão aqueles, que no sentido oposto argumentam, que a proteção dos direitos de PI, é fundamental para o estímulo da inovação e transferência de tecnologia. Neste contexto, o presente artigo, demonstrando exemplos concretos com referências à atual pandemia e outros exemplos do passado; tem como objetivo o análise da manifestada colisão, entre os direitos exclusivos que desfrutam aqueles que são os detentores das patentes, e o interesse geral da sociedade, na disponibilidade e efetivo acesso de maneira igualitária aos medicamentos essenciais, em relação às diferentes medidas disponíveis tanto quanto com o legislativo ou o internacional. Assim como também as diferentes iniciativas, como por exemplo: a proposta de renúncia temporária dos direitos de PI apresentada à OMC por alguns países, atualmente em debate internacional. Conclui-se que a procura do equilíbrio tem que passar pela cooperação internacional, que possa estabelecer uma delicada avaliação, para satisfazer o interesse pelo acesso a tecnologias essenciais para contrariar a pandemia, salvaguardando os estímulos para a inovação, e também contribuir para uma imagem regulatória, que possa fazer frente às possíveis crises sanitárias futuras.

O artigo esta organizado do modo seguinte: Parte 1: Contextualizar o atual debate. Parte 2: Fazer análise desde uma perspectiva histórica, da colisão entre os direitos de PI e a saúde pública, evidenciando as flexibilidades oferecidas pelo ADPIC, como assim também casos específicos da aplicação de licenças forçosas. Parte 3: Partindo de casos acontecidos durante a pandemia, e que deram lugar ao debate público, faz análise das flexibilidades do ADPIC, em particular as licenças

forçosas, como uma medida de resposta ao COVID-19; descrevendo as principais medidas adotadas por alguns Estados, como assim também iniciativas de tipo “voluntariado”. Parte 4: Faz análise das diferentes posições em relação ao debate atual, com respeito às propostas de suspensão generalizada dos direitos de PI em tempos de pandemia. Parte 5: Esboça conclusões.

**Palavras-chave:** inovação, patentes de invenção, direito à saúde, acesso a medicamentos essenciais, TRIPS, licenças compulsórias, emergência sanitária, COVID-19.

## 1. Introducción

A poco más de un año de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificara al virus SARS-CoV-2 (“COVID-19” o “coronavirus”) como “pandemia” (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2020a), al momento de redactar estas líneas, con más de 142557268 contagios y 3037398 fallecidos en el mundo (OMS, 2020a),<sup>1</sup> el COVID-19 sigue produciendo efectos devastadores a escala mundial.<sup>2</sup>

Si bien en las últimas décadas los Estados han debido afrontar otras emergencias de salud pública, como las epidemias causadas por la gripe aviar, el (H1N1), el Ébola y el Zika, estas afectaron a parte de la población, especialmente en aquellos países en vías de desarrollo. La repentina aparición y la rápida propagación del virus COVID-19 en todo el mundo ha puesto en crisis no solo a los Gobiernos de países industrializados y en vías de desarrollo, sino también a la comunidad científica internacional, inicialmente debido a la inexistencia de vacunas o medicamentos para prevenirlo y curarlo, llegando incluso a generar escasez de equipos médicos esenciales, sobretodo en la primera “ola” de la pandemia, y, más recientemente, debido a la falta de disponibilidad de suficientes dosis de vacunas para ser distribuidas de manera equitativa entre países en vías de desarrollo y países desarrollados a bajo precio.

Por otra parte, cabe destacar que esta pandemia irrumpe en el

---

1 Datos proporcionados al 21 de abril de 2021.

2 No solo sanitarios: la fuerte desaceleración del comercio y de los viajes internacionales impacta negativamente en economías de todo el mundo, afectando especialmente a los más vulnerables económicamente.

mundo en un momento de explosión de los conocimientos científicos (Desantes, 2020),<sup>3</sup> es decir, en la era de la inteligencia artificial, el *big data*, los dispositivos conectados, la robótica, la genómica, la ciencia computacional y la biología estructural, que pueden ayudar a dar una rápida respuesta al desarrollo de tecnologías esenciales para contrarrestar los efectos causados por la emergencia. En este contexto, no sorprende que la pandemia del COVID-19 haya dado lugar a una carrera sin precedentes para desarrollar tratamientos, vacunas<sup>4</sup> y otros tipos de tecnologías médicas,<sup>5</sup> como programas informáticos (*apps*) para monitorear pacientes y número de contagios.<sup>6</sup> En el *Patent Index 2020* publicado por la Oficina de Patentes Europea, el sector tecnologías médicas, farmacéuticos y biotecnología encabezan las estadísticas de solicitudes de patentes, con un crecimiento del 19% respecto al año anterior.<sup>7</sup>

Sin embargo, la respuesta a la emergencia está indisolublemente ligada a la propiedad intelectual, ya que el desarrollo de estas tecnologías

- 
- 3 Evidenciando que la Cuarta Revolución Industrial se caracteriza por una serie de nuevas tecnologías que están fusionando los mundos físico, digital y biológico, impactando en todas las disciplinas, economías e industrias.
  - 4 Ya en enero de 2020 fue detectada la secuencia del genoma de COVID-19 y compartida con la comunidad científica internacional. Las autoridades de regulación coayudaron a agilizar las fases de ensayos clínicos, que normalmente llevan años (Cf. Cassatta, 2021; Milken Institute, 2021). Al mes de febrero de 2021, al menos siete vacunas habían sido aprobadas: Pfizer/BioNtech, Moderna, Johnson & Johnson, Sputnik V, Sinopharm/ Beijing, Oxford/Astrazeneca, Sinovac, las cuales han sido distribuidas de forma diversa en distintas partes del mundo (cf. Ritchie et al., 2021).
  - 5 Por ejemplo, la empresa canadiense Draganfly desarrolló drones para detectar a las personas con síntomas de COVID-19, entre otros, para suministrar medicinas a hospitales y como herramientas de diagnóstico precoz (cf. Jones, 2020; McNabb, 2021; Morgan, 2021).
  - 6 Por ejemplo, el grupo británico SDG desarrolló la aplicación Docdot, basada en tecnología de inteligencia artificial, que le permite al personal médico hacer un seguimiento virtual de las constantes vitales de los pacientes y detectar los síntomas de COVID-19, permitiendo a la vez recoger datos en tiempo real para obtener información actualizada sobre los casos confirmados (cf. *Docdot Provides Healthcare Professionals*, 2021).
  - 7 Biotecnologías (+ 6,3%), farmacéuticos (+ 10,2%) y tecnologías médicas (+ 2,6%) (cf. European Patent Office, 2020).

y la asignación y distribución de los productos resultantes se rige por los derechos de propiedad intelectual. Estos regímenes influyen en la investigación y desarrollo (I+D) de invenciones, dan forma a las colaboraciones científicas y, en algunos casos, pueden condicionar la disponibilidad generalizada de nuevas tecnologías. De allí que, en el debate internacional para contrastar la emergencia, la comunidad internacional haya centrado la atención en el papel y en la función de los derechos de propiedad intelectual, poniendo en evidencia la necesidad de conciliar el interés público de dar una pronta respuesta a la propagación del virus con el interés privado de garantizar la eficacia de la protección de los derechos de propiedad intelectual, en particular de patentes.

La propiedad intelectual tiene por función ser un incentivo a la innovación (Maurer, 2015). Como es sabido, la *ratio* del derecho de patentes encuentra su apoyo en la premisa utilitarista (Fisher, 2001), según la cual garantizar un derecho temporalmente limitado a fin de compensar los esfuerzos intelectuales y económicos realizados para la obtención de una invención se traduce en beneficio social. Sin este derecho temporal, la libre competencia haría que el precio de los productos baje a los costos marginales, situación que les impediría a los titulares de los derechos de patentes recuperar los recursos invertidos. En esta dinámica, en la que los incentivos condicionan fuertemente la financiación de la I+D, existe el riesgo de que algunos productos permanezcan sin desarrollo o bien que este sea insuficiente si, desde una perspectiva económica, el retorno de la inversión realizada no es lo suficientemente atractiva (Rutschman, 2018).<sup>8</sup>

En este sentido, producir una vacuna conlleva un proceso largo y costoso, ya que requiere el uso de instalaciones y equipos con un alto grado de especialización (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations, 2019) para alcanzar un resultado óptimo. En su desarrollo intervienen diversos actores que deben invertir tiempo en investigación, afrontar los costos del desarrollo de principios activos,<sup>9</sup> procurar la infraestructura necesaria para pro-

---

8 Existen, sin embargo, otros tipos de incentivos económicos distintos de las patentes para fomentar la innovación, como las subvenciones, los premios y los incentivos fiscales (cf. Lichtman, 2018).

9 En 2014, el costo de la investigación y el desarrollo de una nueva entidad

ducirlos, realizar ensayos clínicos y seguir complejas técnicas de envasado y almacenamiento antes de que pueda ser utilizada en seres humanos. Por ejemplo, se han invertido alrededor de 8,2 billones de libras esterlinas para el desarrollo de la vacuna Oxford/AstraZeneca (el 97%, financiado por fondos públicos); 2,25 billones de libras esterlinas en el desarrollo de la vacuna Pfizer/BioNTech, principalmente financiada con fondos privados; y 1,9 billones de libras esterlinas para la vacuna Moderna, financiada mayormente por fondos públicos (Hooker y Palumbo, 2020; Safi, 2021). Sin duda, los derechos exclusivos que ofrecen las patentes son importantes para incentivar a las empresas a invertir enormes recursos para alcanzar el fin deseado. Algunos sostienen que sin la perspectiva de la protección de la propiedad intelectual, la tecnología más avanzada y prometedora en la que se basan las vacunas contra el COVID-19 probablemente nunca se habría desarrollado (Mercurio, 2021).<sup>10</sup>

Combatir la pandemia significa el inmediato y asequible acceso a tratamientos, a las vacunas antes mencionadas y a otros dispositivos médicos. Sin embargo, debido a que en la dinámica del derecho de patentes el interés del público por la libre utilización de invenciones y el de los inventores por ver garantizado un plazo de exclusividad en el que puedan restringir el libre uso no pueden satisfacerse contemporáneamente, los fines de las políticas de incentivos en I+D y los imperativos de salud pública se disocian, entrando en conflicto. En la perspectiva social, dar prioridad a la salvaguardia de los derechos de propiedad industrial es visto como un obstáculo al acceso a medicamentos esenciales y, en la perspectiva de los titulares de estos derechos, priorizar imperativos de salud pública es visto como una privación de otros derechos fundamentales, como lo es el derecho a la propiedad.<sup>11</sup>

---

química o biológica (molécula) se estimó en 1926 millones de euros (DiMasi et al., 2016).

- 10 Así se evidencia que el concepto de modificar cadenas específicas de ARNm sintético, la tecnología utilizada en las vacunas de Pfizer y Moderna, se introdujo por primera vez en la década de 1990, pero que la versión ligeramente modificada para eludir las fallas en su uso no se descubrió hasta 2005, llegando a la fase de comercialización quince años más tarde (Isaacson, 2021).
- 11 Los derechos de propiedad intelectual también pueden considerarse derechos fundamentales, tal y como lo confirman la Carta de Derechos Fundamenta-

## 2. Derechos de patentes vs. derecho a la salud: una tensión constante

La pandemia puso de manifiesto la dificultad de encontrar un equilibrio entre incentivar el desarrollo de nuevos medicamentos y tecnologías médicas a través de los derechos de patentes y garantizar la disponibilidad de estos en virtud de derechos fundamentales, como el derecho a la salud o, incluso, el mismo derecho a la vida.

Esta tensión entre derechos de exclusiva y derechos a la salud (Correa, 2002) no es nueva y ha suscitado no pocas controversias entre los distintos Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC),<sup>12</sup> manifestadas ya en sede de adopción del Acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).<sup>13</sup> Por ello, las flexibilidades proporcionadas por el ADPIC, como las licencias obligatorias de patentes, son de particular relevancia. Estas les permiten a los Estados miembros delinear el *justo equilibrio* entre estos intereses legítimos, que parecen ser, *prima facie*, irreconciliables.

---

les de la Unión Europea (UE) (artículo 17.2) y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

- 12 Véanse: *Australia, Determinadas medidas relativas a las marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas y otras prescripciones de empaquetado genérico aplicables a los productos de tabaco y al empaquetado de esos productos WT/DS467/23* (sobre la colisión entre el derecho a la salud y el derecho de marcas); *Unión Europea c. India y Brasil - Confiscación de medicamentos genéricos en tránsito, WT/DS408/8 y WT/DS409* (derechos de patentes y salud pública).
- 13 Véase Anexo 1c. Acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). El ADPIC vincula la protección de las patentes y otros tipos de propiedad intelectual al comercio, imponiéndoles a los países miembros respetar los distintos derechos de PI y adoptar a tal fin instrumentos que hagan efectiva su observancia en todo el territorio nacional a cambio de mayor acceso a mercados extranjeros (Ragavan, 2012). Ya durante la negociación del acuerdo en la ronda de Uruguay, los países industrializados avocaban por la necesidad de adoptar un sistema “fuerte” o “estricto” de protección de los derechos de propiedad intelectual, mientras que los países menos desarrollados sostenían que ello sería contraproducente para la innovación local o el acceso a productos considerados esenciales, como los medicamentos (cf. Correa, 2002).

En tal sentido, el artículo 31 del ADPIC,<sup>14</sup> al aludir a “otros usos no autorizados por el titular de los derechos” (de patentes) les permite a los Estados limitar las prerrogativas de los titulares (de patentes) mediante el recurso a las licencias obligatorias (Organización Mundial del Comercio [OMC], 2020).<sup>15</sup> En términos prácticos, ello implica que un Estado miembro del Acuerdo puede autorizar el uso de una invención (de producto o procedimiento) patentada a un tercero o a un organismo gubernamental sin el consentimiento del titular de la patente.

Esta norma establece una serie de condiciones para la concesión de licencias obligatorias, por las cuales se les otorga a los Estados miembros libertad para estipular los motivos por los que pueden concederse, reglamentar el procedimiento previsto para su aplicación y decidir la incorporación o no de la excepción en su derecho interno.<sup>16</sup> En general, el titular de la patente recibe una “remuneración adecuada” por el uso de su invención, aunque esta cantidad suele ser inferior a la que podría exigir en una transacción en condiciones de mercado. Además, quien la requiera debe intentar primero obtener un acuerdo con el titular de la patente “en términos comerciales razonables”. Sin embargo, la norma dispone que durante “una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia” es suficiente notificar al titular de la patente “tan pronto como sea razonablemente posible” sin la necesidad de intentar previas negociaciones con él.

Asimismo, la Declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública adoptada durante la Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Doha en 2001 (OMC, 2001)<sup>17</sup> afirma la vo-

14 Artículo 31 del ADPIC.

15 Define “Compulsory licensing is when a government allows someone else to produce a patented product or process without the consent of the patent owner or plans to use the patent-protected invention itself”.

16 Son 156 los países que tienen incorporada en sus legislaciones nacionales sobre patentes la licencia obligatoria como limitación al derecho del titular de una patente (Standing Committee on the Law of Patents, 2019).

17 La Declaración de Doha, adoptada por la Conferencia Ministerial el 14 de noviembre de 2001, es una manifestación de un compromiso entre visiones contapuestas, que representa sin dudas un punto de inflexión en el comercio



luntad de los Estados miembros de permitir una mayor flexibilidad en la adopción de licencias obligatorias.<sup>18</sup> En una decisión de fecha 30 de agosto de 2003 referida a la aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha (Correa, 2005; OMC, 2003),<sup>19</sup> los miembros de la OMC establecieron un mecanismo de exención al artículo 31(f) del ADPIC que condicionaba la concesión de licencias obligatorias al suministro para el mercado local,<sup>20</sup> porque si bien el artículo 31 del ADPIC les permitía a los países conceder licencias obligatorias, el funcionamiento práctico era ineficaz, ya que la mayoría de los países que las otorgaban carecían de la capacidad y conocimientos necesarios para producir los medicamentos objeto de la licencia. De allí que, según la regla, ahora codificada en el artículo 31 bis del

---

internacional. Su contenido no solo reafirma que un sistema de comercio basado en reglas jurídicas debe ser compatible con los intereses de la salud pública, sino que va más allá, convirtiendo la protección de la salud pública en un propósito claramente expresado en el Acuerdo. Los países en desarrollo buscaban que se adoptaran medidas en el marco de la OMC para garantizar que el Acuerdo sobre los ADPIC no socavara el “[...] derecho de los Miembros de la OMC a formular sus propias políticas de salud pública y a aplicarlas mediante la adopción de medidas que protejan la salud pública”. Véase la comunicación del Grupo Africano, Barbados, Bolivia, Brasil, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Honduras, India, Indonesia, Jamaica, Pakistán, Paraguay, Filipinas, Perú, Sri Lanka, Tailandia y Venezuela: “Los ADPIC y la salud pública”, documento de la OMC (disponible en: [https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/paper\\_develop\\_w296\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/paper_develop_w296_s.htm)). La posición diametralmente opuesta era aquella asumida por los Estados Unidos (IP/C/M/31). La Unión Europea adoptó, en cambio, una posición intermedia (Declaración CE, IP/C/W/280), dispuesta a contribuir “de modo constructivo en cualquier debate relativo a la interpretación de esas disposiciones”.

- 18 El párrafo 6 de esta declaración afirma: “Reconocemos que los miembros de la OMC con capacidades de fabricación insuficientes o inexistentes en el sector farmacéutico podrían tener dificultades para hacer un uso eficaz de las licencias de oficio en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. Encomendamos al Consejo de los ADPIC que encuentre una solución rápida a este problema y que informe al Consejo General antes de finales de 2002” (Abbott, 2002).
- 19 Cfr. Organización Mundial de la Salud (2002), que señala el problema de las economías de escala al que se enfrentan los países pequeños y pobres al producir medicamentos bajo licencia obligatoria.
- 20 Artículo 31 (f) del ADPIC.

Acuerdo ADPIC,<sup>21</sup> si un país no puede garantizar el acceso a los medicamentos necesarios a precios asequibles, podrían ser producidos bajo licencia obligatoria por fabricantes de medicamentos de otros países e importados a ese país que no tiene capacidad para producirlos por sí mismo.<sup>22</sup> Sin embargo, esta norma ha sido criticada, entre otros motivos, por las dificultades que la aplicación práctica comporta (Binctin et al., 2020; Correa y Velázquez, 2019). De hecho, solo una vez ha sido utilizada.<sup>23</sup>

La excepción de licencias obligatorias del artículo 31 del ADPIC ha sido invocada en el pasado en un número limitado de casos por los países en desarrollo para hacer frente a crisis sanitarias graves. Por ejemplo, en Zambia, Eritrea, Ghana, Malasia, Indonesia, Sudáfrica (Akpotaire, 2010) y Brasil<sup>24</sup> fue utilizada para permitir el acceso a medicamentos patentados producidos para combatir la propagación exponencial del virus HIV. En 2005, en el contexto de la emergencia sanitaria de la gripe aviar, Argentina anunció la intención de conceder una licencia obligatoria<sup>25</sup> para fabricar el antiviral Tamiflu, pa-

---

21 En 2005, la decisión de Doha sobre la exención del artículo 31(f) del ADPIC se transformó en una enmienda permanente del Acuerdo sobre los ADPIC como artículo 31 bis, que entró en vigor en enero de 2017.

22 Sin embargo, varios países —además de la Unión Europea— han optado por la exclusión (*waiver*) de esta previsión. No obstante ello, en la Unión Europea, el Reglamento (CE) n° 816/2006, de 17 de mayo de 2006, relativo a la concesión de licencias obligatorias sobre patentes para la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública, aplica la decisión adoptada el 30 de agosto de 2003 por la OMC a raíz de la Declaración de Doha.

23 En 2007 para las exportaciones de la combinación antirretroviral del VIH Apo-TriAvir, fabricada por la empresa canadiense Apotex, destinada a Ruanda. El suministro del medicamento a Ruanda tardó más de un año en llegar al país (Ramanujam y Goyal, 2014).

24 Para un análisis sobre el uso de licencias obligatorias en Brasil, véase: Documento C. 8828, Additional inputs for the preparation of documents to the 30th Session of the Standing Committee on the Law of Patents del 14/02/2019 (Champ y Attaran, 2002).

25 La ley de patentes argentina regula la aplicación de las licencias obligatorias en el Capítulo VII (artículo 42) “Otros usos sin autorización del titular de la patente”. El artículo 45 de la ley específicamente establece la emergencia

tentado por la farmacéutica Roche, único fármaco que podía ser usado en humanos en caso de una pandemia de la gripe aviar. Sin embargo, más tarde se determinó que las patentes sobre el Tamiflu no habían sido concedidas en Argentina, por lo que no fue necesaria la licencia (*Argentina pide licencia compulsiva...*, 2005).

Además, algunos países en vías de desarrollo han aplicado licencias obligatorias en relación con patentes de medicamentos oncológicos, a fin de garantizar su disponibilidad a un precio accesible. En 2012, por ejemplo, el fabricante de medicamentos genéricos de la India (Rathod, 2017) Natco obtuvo una licencia obligatoria para el fármaco Sorafenib, utilizado para el tratamiento contra el cáncer de hígado y de riñón, después de que la oficina de patentes de ese país dictaminara que Bayer AG, la titular de la patente del Sorafenib, no había hecho lo suficiente para poner el medicamento a disposición de los ciudadanos de la India.<sup>26</sup> En virtud de la licencia, Natco propuso vender el medicamento por un 97% por debajo del precio de Bayer (Bonadio, 2012).

En la Unión Europea, la aplicación ha sido casi inexistente. En 2017, el Tribunal Federal Supremo alemán le concedió a la farmacéutica Merck una licencia obligatoria para la comercialización del fármaco Raltegravir, un principio activo patentado por la compañía japonesa Shionogi, utilizado en la fabricación de medicamentos para inhibir la propagación del virus HIV. En dicha controversia, el Tribunal Federal<sup>27</sup> estimó que el interés público justificaba la concesión de la licencia, debido a que la salud de muchas personas estaba en peligro, incluida la de mujeres embarazadas, lactantes y niños, así como también pacientes recién infectados y pacientes crónicos. Sin embargo, más recientemente, el Tribunal Federal Supremo alemán

---

sanitaria nacional como motivo válido para recurrir a esta excepción.

26 Véase: *Natco Pharma Ltd. v. Uol & Ors.*; *M/S Cancer Patients Aid Association v. Uol & Ors.* En la controversia en cuestión, el juez nacional priorizó derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la salud, a la dignidad humana, legitimando las cláusulas de limitación de la propiedad intelectual previstas en el ADPIC.

27 Véase: Sentencia Tribunal Federal Supremo Alemán, BGH, 11.07.2017; XZB 2/17. Para las decisiones de primer y segundo grado (*Landgericht*; *Oberlandgericht*); cfr. Hohne (2019).

rechazó una solicitud de licencia obligatoria, privilegiando los intereses del titular de la patente.<sup>28</sup>

### 3. Flexibilidades del ADPIC: de las licencias obligatorias a medidas voluntarias en respuesta al COVID-19

Por un lado, es razonable afirmar que la pandemia del COVID-19 constituye una situación de emergencia nacional y/o de extrema urgencia en el sentido del artículo 31 del ADPIC, que permite a los Estados miembros autorizar la concesión de licencias obligatorias para facilitar la producción y exportación de medicamentos, tecnologías o vacunas para la prevención y el tratamiento de la pandemia. Por otro, debe tenerse en cuenta que la Declaración de Doha<sup>29</sup> afirma que los Estados miembros tienen total discrecionalidad para determinar las bases de concesión de una licencia obligatoria. De allí que se hace necesario –siempre– analizar las condiciones y requisitos específicos establecidos por la legislación de patentes de cada país.<sup>30</sup>

---

28 En junio de 2019, el Tribunal Federal Supremo alemán rechazó la solicitud de Sanofi de una licencia obligatoria preliminar sobre la patente de Amgen EP 2 215 214, que protege un principio activo (alirocumab), utilizado para inhibir la proteína PCSK9 y disminuir el nivel de colesterol. De conformidad con el artículo 24 de la Ley de Patentes de Alemania (Patentgesetz, PatG; disponible en: <https://www.gesetze-im-internet.de/patg/>), puede concederse una licencia obligatoria de patente si el posible infractor ha hecho esfuerzos razonables para obtener una licencia en condiciones razonables –pero no ha tenido éxito– y si subsiste un interés público. En este caso, el Tribunal Federal Supremo alemán no concedió la solicitud de licencia obligatoria de Sanofi, porque consideró que existía suficiente interés público en la disponibilidad del medicamento, pero que los esfuerzos de Sanofi por obtener una licencia de Amgen en el período previo a la demanda por infracción de patentes fueron inadecuados. Véase Sentencia del Tribunal Federal Supremo *BGH, 04.06.2019 - X ZB 2/19*.

29 Artículo 5 (b): “Cada Miembro tiene el derecho de determinar lo que constituye una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia”. El artículo 5 (c) aclara, además, que las crisis de salud pública, incluidas las relacionadas con el VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo y otras epidemias, pueden constituir una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia.

30 Para un análisis profundizado sobre las diferencias en las leyes sobre las licen-

Italia fue uno de los países que tuvo que hacer cuentas con el propio sistema.<sup>31</sup> En el pleno de la pandemia, el Hospital de Chiari, en la provincia de Brescia, uno de los territorios italianos mayormente afectados en la primera “ola”, denunció que debido al repentino aumento de hospitalizaciones por infección de COVID-19 no contaban con suficientes válvulas para los respiradores de terapia intensiva y que el productor, la sociedad británica Intersurgical, no podía garantizar el suministro inmediato. Teniendo en cuenta que dichas válvulas eran un componente esencial de los respiradores utilizados para tratar a los pacientes, una empresa italiana, Isinnova, aplicando ingeniería inversa, logró reproducir cien válvulas con tecnología 3D en 24 horas (Vinci, 2020), que fueron entregadas inmediatamente al hospital de Brescia y a otros hospitales que se encontraban en análogas condiciones de emergencia para, de este modo, poder salvar vidas.<sup>32</sup>

Debido a que las válvulas reproducidas estaban protegidas por los derechos de patente de la sociedad Intersurgical, la reproducción no autorizada por parte de la sociedad Isinnova constituía, al menos formalmente, una infracción a los derechos del titular de la patente. Por ello, este caso italiano dio lugar a un intenso debate sobre la posibilidad de invocar las normas sobre las licencias obligatorias<sup>33</sup> para

---

cias obligatorias de los distintos Estados miembros de la Unión Europea, cfr. European Patent Office (2018)

- 31 En marzo 2020, el virus se difundió rápidamente en dicho país, provocando la saturación de los hospitales, terapias intensivas y carencia de dispositivos médicos, en particular de respiradores.
- 32 De modo análogo, la sociedad italiana Isinnova desarrolló respiradores utilizando las máscaras de buceo de Decathlon, que patentó en Italia, declarando que la patente quedará libremente a disposición del público (*Easy Covid-19...*, 2020); la sociedad Medtronic compartió las especificaciones de diseño de uno de sus ventiladores, junto con una licencia que les permitía a otros fabricar diseños utilizando esas especificaciones durante la crisis (Jordan y Weispenning, 2020).
- 33 Se debatió, además, sobre la posibilidad de invocar el estado de necesidad, previsto en el artículo 2045 Código Civil italiano, o la excepción de la utilización de la patente con fines no comerciales prevista en el artículo 68 del CPI (considerando que Isinnova donó las válvulas a los hospitales) e, incluso, se debatió sobre la posibilidad de invocar el principio de proporcionalidad, de conformidad con el párrafo 6 del artículo 124 de la CPI, que exige que la

justificar la reproducción no autorizada de las válvulas. En Italia, los artículos 70-74 del Código de la Propiedad Industrial (CPI)<sup>34</sup> regulan dos supuestos en los que pueden concederse licencias obligatorias. En primer lugar, en el caso de que durante un cierto período de tiempo (3 años a partir de la emisión o 4 años a partir de la presentación de la patente) el titular de la patente no la haya puesto en uso o cuando el uso sea manifiestamente desproporcionado con respecto a las necesidades del país. En segundo lugar, se puede conceder una licencia obligatoria cuando la puesta en uso o aplicación de una invención patentada (denominada “patente dependiente”) no es posible sin violar los derechos de una patente anterior de un tercero (denominada “patente dominante”); en este caso, la licencia solo puede concederse en la medida –estrictamente necesaria– para explotar la patente dependiente y siempre que la invención relativa represente un progreso técnico y económico con respecto al objeto de la patente dominante. En tal sentido, cabe mencionar que cada Estado miembro conserva la facultad de determinar lo que constituye una situación de emergencia nacional o de extrema urgencia, y en Italia una emergencia sanitaria no está expresamente contemplada en el código de propiedad industrial.<sup>35</sup>

En última instancia, la sociedad británica Intersurgical nunca demandó a la sociedad italiana Isinnova por la infracción de sus derechos de patente sobre la válvula. Si lo hubiese hecho, el ejercicio de este derecho se consideraría legítimo. Sin embargo, cabe preguntarse

---

autoridad judicial en la cuantificación del daño por infracción de los derechos de patente realice un balance preliminar de los intereses. En virtud de tal norma, el juez está llamado a evaluar, basado en las circunstancias concretas de cada caso en examen, la gravedad de la violación, teniendo en cuenta también los intereses en juego, incluido el interés público general o a la necesidad de protección de los derechos fundamentales (Ramacciotti y Fratti, 2020).

34 Decreto Legislativo N° 30 del 10 de febrero de 2005 y sucesivas modificaciones.

35 En el año 2016 había sido presentada una propuesta de reforma para introducir la posibilidad de conceder licencias obligatorias en caso de extrema urgencia, con particular referencia a una emergencia sanitaria. Véase: propuesta de Ley 4149 del 16 de noviembre de 2016 (disponible en: [https://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori\\_testo\\_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0047170](https://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0047170)).

si en tiempos de emergencia sanitaria dicha decisión hubiese sido éticamente correcta. No debe olvidarse que, en definitiva, el bienestar social es el fundamento del derecho de patente y que la promoción de la innovación para el bienestar social es, además, un objetivo primordial del ADPIC.<sup>36</sup>

A raíz de este y otros casos controvertidos,<sup>37</sup> se abrió un intenso debate respecto a la necesidad de adecuar las legislaciones sobre licencias obligatorias. Tal como el caso italiano demuestra, la pandemia no afecta únicamente a los países menos desarrollados, sino también a las principales economías del mundo. De allí que varios países hayan cambiado su posición respecto a las licencias obligatorias y hayan aprobado leyes específicas para facilitar la concesión y así poder producir medicamentos o productos patentados para hacerle frente a la emergencia del COVID-19.

En tal sentido, Alemania aprobó el 28 de marzo de 2020 la Ley de Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas en los Seres Humanos,<sup>38</sup> que introduce la posibilidad de emitir una licencia obligatoria “en interés del bienestar público o de la seguridad pública”<sup>39</sup> en todos aquellos casos en los que el Parlamento Alemán (Bundestag) declare una epidemia nacional.

Asimismo, el 23 de marzo de 2020, Francia promulgó la Ley

---

36 El artículo 7 del ADPIC señala que la protección de la propiedad intelectual debe satisfacer el objetivo de “promover la innovación tecnológica y la transferencia y diseminación de tecnología, en beneficio recíproco de productores y usuarios, contribuyendo al bienestar social y económico y al equilibrio de derechos y obligaciones”.

37 Sobre la controversia Gilead/Instituto Wuhan de Virología en relación con el uso y patentes de segundo uso del fármaco Remdesivir para tratar el COVID-19, véase Choy y Lo (2020).

38 Cf. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (2020).

39 Artículo 13(1) de la Ley de Patentes alemana (Patentgesetz). Cabe aclarar que mientras que una licencia obligatoria en virtud del artículo 24 de la Ley de Patentes alemana es concedida por el Tribunal Federal en un caso individual a favor de un licenciataria determinado, el artículo 13 1) establece que el Gobierno Federal y el Ministerio Federal de Salud pueden ordenar que una patente no produzca efectos, lo que significa que su titular no puede prohibir los usos de la invención patentada, que son objeto de la orden del Gobierno o del Ministerio de la Salud.

2020-290,<sup>40</sup> que introduce el artículo L.3131-15 en el código de salud pública de dicho país, que le permite al primer ministro controlar temporalmente los precios de los productos y “adoptar las medidas necesarias” para poner a disposición de los pacientes los medicamentos pertinentes, incluida la posibilidad de autorizar la comercialización de productos genéricos en el territorio francés antes de la expiración de las patentes, si fuera necesario (Dhenne, 1 de mayo de 2020). Algunos consideran estas medidas adoptadas demasiado excesivas, llegando a caracterizarlas como una expropiación y no ya una licencia obligatoria.<sup>41</sup> Mientras tanto, el parlamento francés –en medio de criticismos y visiones contrapuestas– se prepara para discutir la nueva propuesta de ley, presentada el 8 de abril de 2021, que sugiere ampliar el alcance de las licencias obligatorias a las solicitudes de patentes, como así también a todos los conocimientos técnicos necesarios para la fabricación del medicamento (*know how*).<sup>42</sup>

De modo análogo, Canadá reformó su legislación<sup>43</sup> para facilitar la concesión de licencias obligatorias en casos de emergencia sanitaria, permitiéndole al Gobierno conceder una licencia sin negociar primero con el titular de los derechos de patente, e incluso dicha licencia podrá concederse aunque el titular de la patente sea capaz de fabricar, utilizar y vender la invención patentada.

En América Latina, Chile –a través de la Resolución 896/2020 (Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de Chile, 2020)– estableció la posibilidad de otorgar licencias no voluntarias contempladas en el artículo 51 N° 2 de la Ley 19039 de Propiedad Intelectual, con

---

40 LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

41 La amplitud de la disposición normativa comporta una privación de la propiedad, con consiguiente alteración en el equilibrio del sistema de incentivos de los derechos de propiedad intelectual (Schötz y Rapela, 2020).

42 Texto n° 524, 2020-2021 presentado por el Sr. Ronan Le Gleut el 8 de abril de 2021.

43 Ley C-13 sobre Medidas en Respuesta a la Emergencia COVID-19, aprobada el 25 de marzo. La ley establece que si el Ministro Federal de Salud considera que existe una emergencia de salud pública, el Comisionado de Patentes puede permitirle al Estado canadiense producir, vender y utilizar una invención patentada.



el objeto de facilitar el acceso y disponibilidad a los medicamentos y tecnologías para la prevención, tratamiento y cura del COVID-19, poniendo en cabeza del Instituto Nacional de Propiedad Industrial el trámite y contralor de aquellas solicitudes de patentes, patentes concedidas u otros derechos industriales que puedan restringir su importación o producción nacional que afecten vacunas, medicamentos, diagnósticos, dispositivos, suministros y otras tecnologías útiles para la vigilancia, prevención, detección, diagnóstico y tratamiento derivado de la rápida propagación del virus.

Por su parte, en la República Federativa del Brasil, en casos de máxima emergencia o interés público graves, se permite la implementación de licencias obligatorias<sup>44</sup> previo cumplimiento de las condiciones establecidas –para estas circunstancias– en la normativa vigente,<sup>45</sup> ya que son consideradas instrumentos de excepción y no pueden ser utilizadas como regla, debiéndose evitar en la medida de lo posible (Regattieri Oliveira, 2020). Su legitimidad tiene fundamento constitucional desde el año 1988, ya que las patentes son consideradas derechos de propiedad, aunque tienen condicionada y limitada su vigencia a la función social que deben desarrollar en la medida en que se presenten como válidas desde el punto de vista social y económico y sean tecnológicamente útiles para el país (Zucoloto et al., 2020). Así, para lograr que la ejecución de las licencias obligatorias sea eficiente y evitar normas y prerequisites excesivos, actualmente vigentes en el país, se presentaron tres proyectos de ley<sup>46</sup> que buscan establecer disposiciones legales acerca de la concesión de permisos obligatorios otorgados por causa de emergencia nacional o interés público, así como medidas que faciliten el acceso a las tecnologías y productos necesarios para combatir la enfermedad causada por la rápida propagación del virus (Zucoloto et al., 2020). Otra medida adoptada por Brasil es que, en virtud de la Orden 149/2020, del 7 de abril de 2020 al 30 de junio de 2021 (OMC, 2020), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Brasil les dará prioridad al examen de las solicitudes de patente relacionadas con innovaciones que puedan utilizarse para luchar contra el COVID-19.

---

44 Ley de Propiedad Industrial 9279/1996, artículos 68 a 74.

45 Decreto 3201/1999, artículo 7.

46 PL 1.184 / 20, PL 1.320 / 20 y PL 1.462 / 20.

En el caso de la República Argentina, la normativa adoptada para declarar la emergencia sanitaria<sup>47</sup> se considera marco suficiente para otorgar licencias obligatorias para garantizar el derecho de explotación de patentes<sup>48</sup> y así facilitar el acceso a vacunas, medicamentos, diagnósticos, dispositivos, suministros y otras tecnologías útiles para la vigilancia, prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de personas infectadas por el coronavirus (COVID-19) en todo el territorio, por razones de salud pública o emergencia sanitaria, de conformidad con lo establecido en el ADPIC.<sup>49</sup>

En lo que al punto analizado respecta, sería aplicable el artículo 45 del Decreto 260/1996, ya que –dado como está planteada la cuestión– el Poder Ejecutivo Nacional podría disponer la explotación de ciertas patentes mediante el otorgamiento del derecho de explotación por motivos de emergencia sanitaria o seguridad nacional (licencia obligatoria), debiendo su alcance y duración encontrarse limitado a los fines de la concesión, la cual podría –de todas formas– otorgarse a un tercero, aunque de forma no exclusiva. Asimismo, resultan también de aplicación tanto el artículo 47 de la Ley 24481 como el artículo 47 de su decreto reglamentario, en tanto ofrecen reglas generales que se deben cumplir en caso de que el Estado otorgue una licencia obligatoria por la causal de emergencia sanitaria, debiéndose esta limitarse –en su alcance y duración– a los fines para los que hayan sido autorizados y podrán retirarse si las circunstancias que dieron origen a esa autorización se hubieran extinguido y no

---

47 Ley 27541 de emergencia pública, en particular sus artículos 1, 2, inciso f y su Título IX: Emergencia sanitaria (artículos 64 y 85); Decreto Nacional de Urgencia 260/2020 del 12 de marzo de 2020 (en particular sus artículos 2, 6, 10, 11, 14, 20 y 22) y las normas complementarias respectivas a estas disposiciones.

48 Contempladas en los artículos 45 y 47 de la Ley 24481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y en los artículos 45 y 47 de su Decreto reglamentario 260/1996.

49 Artículo 31(b) del ADPIC, enmendado por el Protocolo del 6/12/2005 –tratados internacionales aprobados por la leyes 24425 y 26662, respectivamente, vigentes en Argentina– y por la Declaración de Doha de la Asamblea General de la OMC de 2001, relativa al Acuerdo ADPIC y la Salud Pública (cf. Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 2020).

fuera probable que vuelvan a surgir, facultándose al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial para examinar estas circunstancias (Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 2020).<sup>50</sup>

Por otra parte, aunque Israel no ha aprobado ninguna legislación específica, ha tomado la medida más contundente entre los países desarrollados al conceder una licencia obligatoria relacionada con el COVID-19. El 18 de marzo 2020, el ministro de Salud y el fiscal general de Israel concedieron una licencia obligatoria en virtud de los artículos 103-104 de la Ley de Patentes<sup>51</sup> para permitir la importación de la India<sup>52</sup> de una versión genérica del fármaco Kaletra, protegido por la patente de la sociedad AbbVie Inc., para su uso en el tratamiento de pacientes con coronavirus.

En sentido opuesto a los mecanismos “coercitivos” excepcionales disponibles en el ADPIC, se colocan algunos esfuerzos voluntarios con el fin de permitir la cooperación de la industria en respuesta al COVID-19. Así, en el mes de mayo de 2020, la OMS lanzó la iniciativa COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP) (Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19) (OMS, 2020c), es decir, un consorcio de patentes que permite a terceros adquirir licencias no exclusivas de la propiedad intelectual necesarias para

---

50 De todas formas, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), desde el 13 de abril hasta el 30 de agosto, suspendió todos los plazos de este tipo de licencias –en una primera etapa–, prorrogada después a través de diferentes resoluciones (Resolución INPI 34/2020, BO 13/04/2020; Resolución INPI 37/2020, BO 28/04/2020; Resolución INPI 42/2020, BO 12/05/2020; Resolución INPI 47/2020, BO 27/05/2020; Resolución INPI 51/2020, BO 09/06/2020; Resolución INPI 69/2020, BO 09/06/2020; Resolución INPI 78/2020, BO 21/07/2020; Resolución INPI 109/2020, BO 05/08/2020; Resolución INPI 116/2020, BO 19/08/2020). Cf. OMC (2020).

51 Ley 5727 de 1967.

52 Kaletra es un fármaco utilizado para el tratamiento del HIV. La patente de AbbVie para Kaletra en Israel expira en 2024, mientras que en otros países, como la India, ya ha expirado. Por ello, Israel autorizó la importación, limitando la autorización al uso del fármaco para tratamiento experimental en pacientes con COVID-19 (Joffe, 2020). En última instancia, la farmacéutica AbbVie manifestó que no hará valer sus derechos de patentes sobre el fármaco Kaletra, debido a que su eficacia estaba siendo evaluada en varios ensayos clínicos para tratar pacientes con COVID -19 (Cf. Mancini y Kuchler, 2020).

desarrollar medicamentos, vacunas y diagnósticos anti COVID-19. La iniciativa fue originariamente presentada por el Gobierno de Costa Rica,<sup>53</sup> a raíz de la preocupación manifestada de que algunos productos y medicamentos esenciales para el tratamiento y prevención del COVID-19 pudiesen no ser accesibles para las poblaciones menos desarrolladas. Al mismo tiempo, la OMS lanzó además una *solidarity call* (OMS, 2020e),<sup>54</sup> una especie de repositorio de recursos vinculados al COVID-19, en la que invita a sujetos públicos y privados a compartir los resultados de la investigación bajo licencias abiertas que garanticen el libre acceso y el uso y la redistribución equitativa de conocimientos científicos, datos de ensayos clínicos y otra información necesaria. Iniciativas análogas han sido promovidas por sujetos privados.<sup>55</sup>

Así, mediante el intercambio abierto de información científica y datos, muchas empresas podrán beneficiarse de la información que necesitan para desarrollar nuevas tecnologías y productos, reduciendo sus costes (McGahan et al., 2020).<sup>56</sup> No obstante ello, su eficacia puede ser limitada, dada la voluntariedad de la adhesión, y podría dejar fuera a los titulares de patentes importantes o patentes dependientes para el desarrollo de un producto, como así también otras

---

53 A la fecha, han manifestado la adhesión a la iniciativa países en desarrollo que no tienen una elevada capacidad tecnológica de producción o de distribución, como así también varias organizaciones no gubernamentales (Letter to Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2020).

54 Otra iniciativa promovida por la OMS es la COVAX, con el objetivo de facilitar la distribución de vacunas (OMS, 2020b).

55 Por ejemplo, Wellcome Trust (Carr, 2020), en el que un grupo de editoriales científicas y médicas se comprometieron a poner a disposición de los interesados todas las publicaciones de investigación relacionadas con el COVID-19; Open COVID Pledge (OCP), una plataforma estandarizada de licencias para patentes y derechos de autor que se lanzó el 7 de abril de 2020, que cuenta con la adhesión de Intel, Microsoft, Facebook, Uber, Amazon, Hewlett-Packard Enterprise, Sandia National Laboratory y otros titulares de patentes (cf. Peters, 2020), entre otros.

56 A través de iniciativas como el Open COVID Pledge, las empresas empezaron a ofrecer licencias gratuitas de su propiedad intelectual con el fin de luchar contra la pandemia.

limitaciones derivadas de la legislación *antitrust* (Contreras, 2021)<sup>57</sup> que podrían surgir en relación con la agregación de patentes.

#### 4. La propuesta a la OMC sobre una “renuncia” temporal a los derechos de propiedad intelectual

Del análisis esbozado emerge que tanto los Estados como la comunidad científica y las empresas se están movilizando para hacer frente a la emergencia, adhiriendo a medidas voluntarias, como las antes mencionadas. Por otro lado, como se ha podido ver, el ADPIC ya proporciona algunas excepciones a las prerrogativas del titular de una patente, tales como las licencias obligatorias, que pueden facilitar el desarrollo, la producción y la distribución de medicamentos y tecnología médica esencial a bajo costo para afrontar la pandemia.

No obstante ello, se ha puesto de manifiesto que estos mecanismos, en particular las flexibilidades del ADPIC, podrían no ser suficientes dada la actual extensión de la emergencia, sobre todo a raíz de la complejidad inherente a la producción de vacunas u otras tecnologías necesarias. En tal sentido, cabe recordar que estos productos no solo están protegidos por derechos de patentes, sino que también pueden ser sujetos a derechos de autor (como el caso de aplicaciones para el rastreo de casos de COVID-19), diseños (respiradores o sus partes) o derecho de marcas (una vacuna). Además, hay otras disposiciones del ADPIC que condicionan la (efectiva) capacidad de los fabricantes de productos farmacéuticos para producir vacunas, tratamientos, diagnósticos y dispositivos médicos, como lo son los datos de prueba, el *know how* y que están protegidos por el artículo 39 del ADPIC (Wilkof, 2020). Ninguno de estos derechos de exclusiva quedarían comprendidos en la excepción de la licencia

---

57 Evidenciando que los *patent pools* se consideraron activamente en respuesta a otras emergencias –como la de la gripe aviar de 2009– y que la OMS, ya en 2011, inició una serie de actividades para explorar la viabilidad de agrupar las patentes relacionadas con las tecnologías de salud pública; sin embargo, estas medidas tuvieron poca repercusión práctica porque, en última instancia, los *patent pool* consisten en una agregación de patentes, que pueden dar lugar a prácticas anticompetitivas.

obligatoria. De allí que la falta de autorización a su uso o la falta de acceso a estos obstaculizarían la eficacia de una licencia obligatoria concedida solo con respecto a los derechos de patentes.

Con el fin de hacerle frente a esta problemática, algunos autores (Abbott, 2020) sostienen la posibilidad de invocar la excepción relativa a la seguridad del artículo 73 b) iii) del ADPIC, que permite a los Estados, en casos de emergencia en las relaciones internacionales, adoptar las medidas necesarias para proteger sus intereses esenciales en materia de seguridad. Así, en aras de los intereses de seguridad sanitaria, podrían suspenderse los derechos de propiedad industrial con el fin de facilitar la importación o la producción local de los medicamentos y/o vacunas necesarios. El Estado que invoque esta excepción debe demostrar que la pandemia del COVID-19 constituye una “emergencia” en el significado de la norma, que la suspensión de los derechos de propiedad intelectual constituyen medidas necesarias para afrontar dichos “intereses esenciales de seguridad nacional” (interpretado como salud pública) y que existe una “no inverosímil” relación entre la suspensión de los derechos y el objetivo de proteger los intereses esenciales de seguridad nacional a la luz del principio de buena fe. Por otra parte, hay quienes sostienen que invocar este mecanismo presenta una serie de obstáculos prácticos e interpretativos. En el primer caso, porque no resuelve el problema de la falta de capacidad de fabricación nacional en algunos países; y en el segundo caso, en virtud de obstáculos que pueden derivar de otros acuerdos bilaterales de comercio y que imponen a los Estados signatarios ciertas obligaciones con referencia a la protección de los derechos de propiedad industrial, incluso la “renuncia” a ciertas flexibilidades del ADPIC (Bonadio, 2021; Kokawole Oke, 2020).

En favor de una suspensión generalizada de los derechos de propiedad intelectual también se mueve la propuesta presentada a principios de octubre de 2020 al Consejo de los ADPIC de la OMC por India y Sudáfrica (OMC, 2 de octubre de 2020), que sugiere maximizar las flexibilidades del acuerdo, permitiendo a los Estados miembros optar por una “renuncia” transitoria<sup>58</sup> al ejercicio de los de-

---

58 De conformidad con el artículo IX.3 (b) del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece que la OMC, en “circunstancias excepcionales”, autoriza al

rechos de patentes y otros derechos de propiedad intelectual relacionados con medicamentos, vacunas, dispositivos diagnósticos y otras tecnologías útiles en la prevención, la contención o el tratamiento del COVID-19. En lo específico, la exención propuesta abarca las obligaciones de cuatro secciones de la Parte II del ADPIC<sup>59</sup> y tendría vigencia todo el tiempo que dure la pandemia, o hasta que se logre la inmunidad mediante una vacunación a nivel global.

Como fundamento de la iniciativa subyace, entre otros, la dificultad que muchos países en vías de desarrollo encuentran para utilizar las flexibilidades disponibles en el ADPIC, en mayor medida debido a la falta de un marco jurídico en el sistema nacional, como así también la manifiesta inviabilidad del mecanismo del artículo 31 bis del ADPIC para acelerar la producción y distribución de vacunas. A tal propósito –argumentan los Estados que apoyan esta iniciativa–, en los casos de países que no poseen capacidad para fabricar las vacunas u otra tecnología relacionada con el COVID-19, es necesario que la licencia obligatoria sea otorgada tanto en el país que requiere el suministro como en el país exportador que suministra el producto bajo la licencia obligatoria. Citando un ejemplo práctico de esto último (Shabalala, 2021), la cuestión no es si un país “X”, que no tiene instalaciones de producción de vacunas (y, en muchos casos, los medicamentos ni siquiera están patentados allí), puede emitir una licencia obligatoria que permita a sus empresas nacionales fabricar las vacunas en ese país; el verdadero problema es si países “Y” o “Z”, con industrias farmacéuticas prósperas (donde es mucho más probable que los medicamentos estén patentados), pueden emitir una licencia obligatoria que permita a sus empresas exportar a “X”. A mayor abundancia, las licencias obligatorias (si están disponibles en el derecho interno) son reguladas de manera distinta en cada Estado: algunos países requieren negociaciones previas con los titulares de

---

Consejo del ADPIC a eximir de una obligación impuesta a un país miembro de la OMC por el ADPIC, siempre que dicha exención cuente con el apoyo de las tres cuartas partes de los miembros.

59 ADPIC, Parte II, Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de Propiedad Intelectual (derecho de autor y los derechos conexos, diseños industriales, patentes y la protección de la información no divulgada).

los derechos y otros las autorizan solo para uso público y no comercial. Todo ello –sugieren quienes apoyan la iniciativa– exigiría una meticulosa coordinación, máxime si varios países son involucrados, lo que en la práctica sería muy difícil de lograr, con el riesgo de frustrar los esfuerzos para satisfacer la demanda de una rápida producción y distribución mundial de vacunas y tecnologías para hacerle frente a la pandemia. Sin considerar que, como ponen de manifiesto aquellos que avalan la suspensión de los derechos de propiedad intelectual con base en el artículo 73 del ADPIC, las licencias obligatorias no resuelven el problema con respecto al uso no autorizado de otros derechos de propiedad intelectual o secretos industriales que podrían proteger la información o tecnología en cuestión.

Varios países en vías de desarrollo y menos desarrollados acogieron positivamente la propuesta,<sup>60</sup> otros se mostraron disponibles a discutirla,<sup>61</sup> mientras que otros manifestaron una rotunda oposición.<sup>62</sup> Los países fuertemente opositores a la iniciativa, con importantes industrias farmacéuticas, objetan en primer lugar el rol clave de los derechos de propiedad intelectual en la investigación y la innovación, señalando que no hay indicios que demuestren que los derechos de propiedad intelectual hayan constituido un verdadero obstáculo para el acceso a los medicamentos y tecnologías relacionados con el COVID-19. En tal sentido, ha sido puesto de manifiesto que las dificultades en aplicar las excepciones o flexibilidades del ADPIC no derivan del acuerdo mismo, sino de falencias a nivel nacional por la falta de implementación en las respectivas legislaciones de la excepción de licencias obligatorias (Mercurio, 2021).

En esta perspectiva, si bien eliminar temporalmente los derechos de propiedad intelectual podría –en línea teórica– agilizar la producción y distribución de tecnología o conocimientos necesarios, en la práctica no resolvería las antes mencionadas dificultades de la

---

60 Entre ellos, Kenya, Eswatini, Mozambique y Pakistán. En América Latina, Argentina, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, entre otros. A la fecha, más de cien países son favorables a la iniciativa.

61 Entre ellos, China, Ucrania, Chile, Ecuador, México, Turquía y El Salvador.

62 Entre ellos, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Suiza y la Unión Europea. En América Latina, Brasil es uno de los países que no apoya la iniciativa.



falta de capacidad para producir localmente dichas tecnologías y, sobretudo, a largo plazo afectaría negativamente en los incentivos a la innovación, impidiendo así el descubrimiento y el desarrollo de medicamentos o tecnologías que podrían relevarse útiles, incluso en la no remota posibilidad de pandemias futuras (Baachus, 2020).

Si esta medida es adecuada o no para resolver los problemas que la pandemia comporta, si es necesaria o excesiva, está siendo en la actualidad arduamente debatido tanto en el Consejo de los ADPIC<sup>63</sup> como por académicos (Baachus, 2020; Mercurio, 2021),<sup>64</sup> *stakeholders* (OMC, 2020d)<sup>65</sup> y también en el debate político<sup>66</sup> y ciudadano, pero un consenso de los países miembros de la OMC al respecto pareciera no estar a la orden del día. Las tesis que mueven el escepticismo de los países menos desarrollados basado en experiencias del pasado, como la pandemia de HIV, por un lado, y el temor de los países desarrollados a que la “restricción” de los derechos de propiedad intelectual se vuelva la regla y no la excepción, por el otro; ¿encontrarán su síntesis en la cooperación y solidaridad internacional?

---

En este sentido, la OMC tiene una lista completa de las distintas posiciones (OMC, 2021b).

- 63 Entre ellas, en el mes de diciembre de 2020, el 19 de enero de 2021 y de último en la reunión oficial del Consejo de los ADPIC los días 10 y 11 de marzo de 2021 (OMC, 2020d).
- 64 También argumentando que la propuesta de renuncia a la propiedad intelectual no resolvería todos los problemas que obstaculizan la producción y distribución de vacunas, véanse Caso (2021); Dehne (14 de abril de 2020). Argumentando a favor de la concesión de licencias obligatorias, acompañada de un uso de *patent pools* y elevada coordinación a nivel internacional, puede ser la mejor solución, véanse: Muscolo y Luzzati (2021). Argumentando que una suspensión de los derechos de PI sería perjudicial para la innovación, véase: Hilty (2021). Argumentando que las vacunas deben ser un bien común, véanse: Red Argentina Investigadoras e Investigadores de Salud (2021); UNESCO (2021). Argumentando que las flexibilidades del ADPIC son insuficientes, véase: Ranjan (2021).
- 65 Como lo dan cuenta asociaciones del sector. Véanse: Larson (2021); McDonnell Boehnen Hulbert & Berghoff LLP (2021).
- 66 Como lo dan cuenta diversas noticias a nivel global. Véanse: Ortega y Batres (2021); Vaccini, *la mozione di maggioranza...* (2021); Vaccini: *appello politici UE...* (2021).

## 5. Conclusión

Los derechos de propiedad intelectual son herramientas fundamentales para el desarrollo tecnológico y para fomentar la innovación de invenciones socialmente deseables. “Sin embargo, si se establece una vinculación entre los regímenes de propiedad intelectual con el derecho a la salud, la propiedad intelectual es un producto social y tiene una función social en tanto involucra un derecho humano fundamental” (Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 2020).<sup>67</sup> De allí que en un contexto como el actual la justificación económica utilitarista dentro de un marco altruista más amplio, en el que el beneficio social funciona como el objetivo último, que subyace al sistema de patentes (Bonadio y Baldini, 2020),<sup>68</sup> puede conducir a resultados éticamente cuestionables e, incluso, contrarios a la finalidad última de los derechos de propiedad industrial, es decir, el desarrollo tecnológico para el bienestar social.

Como se ha presentado a lo largo de este artículo, lograr el justo equilibrio entre las normas sobre la propiedad intelectual y, al mismo tiempo, promover el acceso a los medicamentos que salvan vidas es una cuestión delicada. En beneficio colectivo, ni los derechos de pro-

---

67 Cabe recordar las disposiciones establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que, precisamente en su artículo 12, provee la norma más comprensiva sobre el derecho a la salud del derecho internacional de los derechos humanos, el cual hace hincapié en el acceso equitativo a la asistencia sanitaria y en unas garantías mínimas de asistencia sanitaria en caso de enfermedad. Así, además de consagrar el derecho a la salud, recoge las observaciones generales elaboradas por el Comité DESC del PIDESC en relación con el derecho a la salud. Este tratado, en su párrafo 43, consagra una serie de obligaciones inderogables que, en ningún caso, puede el Estado signatario dejar de cumplir y que son inderogables: “[...] d) Facilitar medicamentos esenciales, según las definiciones periódicas de la OMS; e) Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones, bienes y servicios de salud; f) Adoptar y aplicar, sobre la base de las pruebas epidemiológicas, una estrategia y un plan de acción nacional de salud pública” (cf. Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 2020).

68 Estos autores argumentan sobre la imposibilidad, en tiempos de emergencia, de sostener las teorías económicas que justifican los derechos de PI como la única fuente legítima en casos de conflictos entre el bienestar individual y el bienestar social.

propiedad intelectual deben convertirse en obstáculos legales ni los incentivos que son esenciales para inspirar las innovaciones deben eliminarse. La búsqueda de este equilibrio debe orientarse en la cooperación.

Por ello, se hace necesario que se establezcan mecanismos de cooperación internacional que faciliten el acceso y la distribución de medicamentos, tecnología médica esencial y –en definitiva– el uso de los avances científicos y técnicos para satisfacer las necesidades derivadas de la actual pandemia (Barbosa, 2019, p. 1635), contribuyendo al mismo tiempo a delinear un cuadro reglamentario para hacer frente a otras (no improbables) pandemias futuras.

Por otra parte, también los actores privados y la comunidad científica involucrados en la creación de invenciones fundamentales para contrastar la pandemia deben asumir esta responsabilidad social, como lo han demostrado muchas de las iniciativas voluntarias y colaboraciones entre diferentes entidades privadas y públicas.

El sistema de protección de los derechos de propiedad industrial se diseñó para contribuir al desarrollo, fomentando la inversión en nuevas tecnologías para lograr el bienestar colectivo. Flexibilizar sus reglas y promover la participación colectiva en la creación y diseminación de conocimiento y tecnología es la forma de mantener esa contribución en el escenario actual (Duro, 2020).

## Bibliografía

- Abbott, F. M. (2002). The TRIPs agreement, access to medicines, and the WTO Doha ministerial conference. *The Journal of World Intellectual Property*, 5(1), 15-52.
- Abbott, F. M. (2020). *The TRIPs Agreement Article 73 Security Exceptions and the COVID-19 Pandemic*. Research Paper. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3682260>.
- Akpotaire, U. B. (2010). *HIV and AIDS in Africa: Compulsory Licensing Under TRIPs and DOHA Declaration*. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1719555>.
- Argentina pide licencia compulsiva de droga contra gripe aviar*. (18 de octubre de 2005). *La Nación*. <https://www.nacion.com/economia/argentina-pide-licencia-compulsiva-de-droga-contra-gripe-aviar/NZXJX7NXBFELHYYUZTLUSLDAY4/story/>.
- Baachus, J. (2020). *An Unnecessary Proposal: A WTO Waiver of Intellectual Property Rights for COVID-19 Vaccines*. Cato Institute, Free Trade Bulletin 78.

- Barbosa, D. (2019). *Tratado da Propriedade Intelectual* (2ª ed.). Lumen Juris Editora.
- Bincin, N., Bourdon, R., Dhenne, M. y Vial, L. (2020). *Feedback on the Intellectual Property Action Plan Roadmap of the European Commission*. Institut Stanislas De Boufflers.
- Bonadio, E. (2012). Compulsory licensing of patents: the Bayer/Natco case. *European Intellectual Property Review*, (10), 719-728.
- Bonadio, E. (24 de febrero de 2021). Intellectual Property and COVID-19 medicines: Why a WTO waiver may not be enough? *The Conversation*. <https://theconversation.com/intellectual-property-and-covid-19-medicines-why-a-wto-waiver-may-not-be-enough-155920>.
- Bonadio, E. y Baldini, A. (2020). COVID-19, Patents and the never-ending tension between proprietary rights and the protection of public health. *European Journal of Risk Regulation*, 11(2), 390-395.
- Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. (2000). *Ley para la Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas en Humanos*. [https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/index.html?\\_sm\\_au\\_=iVVvns5WHQ11sMDP-vMFckK0232C0F](https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/index.html?_sm_au_=iVVvns5WHQ11sMDP-vMFckK0232C0F).
- Carr, D. (31 de enero de 2020). Sharing research data and findings relevant to the novel coronavirus (COVID-19) outbreak. *Wellcome*. <https://wellcome.org/coronavirus-covid-19/open-data>.
- Caso, R. (8 de febrero de 2021). *Vaccini proprietà di pochi o bene comune dell'umanità?* <https://www.robortocaso.it/2021/02/08/vaccini-proprieta-di-pochi-o-bene-comune-dellumanita/>.
- Cassata, C. (11 de marzo de 2021). Here's How It Was Possible to Develop COVID-19 Vaccines So Quickly. *Healthline*. <https://www.healthline.com/health-news/heres-how-it-was-possible-to-develop-covid-19-vaccines-so-quickly>.
- Champ, P. y Attaran, A. (2002). Patent rights and local working under WTO TRIPS agreement: An analysis of the US-Brazil patent dispute. *Yale Journal of International Law*, 27(2), 365-393.
- Choy, K. Y. y Lo, J. Y. (2020). COVID-19 Patent controversy. *Hong Kong Lawyer. The official Journal of the law society of Hong Kong*. <http://www.hk-lawyer.org/content/covid-19-patent-controversy>.
- Contreras, J. L. (2021). The Open COVID Pledge: Design, Implementation and Preliminary Assessment of an Intellectual Property Commons. *University of Utah College of Law Research Paper No. 416*. <https://ssrn.com/abstract=3780850>.
- Correa, C. M. (2002). Public health and intellectual property rights. *Global Social Policy*, 2(3), 261-278.
- Correa, C. M. (2005). TRIPS agreement and access to drugs in developing countries. *SUR-International Journal on Human Rights*, 2(3).
- Correa, C. M. y Velásquez, G. (2019). *Access to Medicines: Experiences with Compulsory Licenses and Government Use-The Case of Hepatitis C*. South Centre, Research Paper 85.

- Desantes, M. (2020). The Disruptive Nature of the So-Called Fourth Industrial Revolution for Intellectual Property: Moving Societal Changes from Linear to Exponential. En Heath, C., Kamperman Sanders, A. y Moerland, A. (Eds.), *Intellectual Property Law and the Fourth Industrial Revolution* (pp. 3-28). Wolters Kluwer.
- Dhenne, M. (14 de abril de 2020). *Compulsory licensing and COVID-19 vaccines: when fake news spoil the public debate*. Kluwer Patent Blog. <http://patentblog.kluweriplaw.com/2021/04/14/compulsory-licensing-and-covid-19-vaccines-when-fake-news-spoil-the-public-debate/>.
- Dhenne, M. (1 de mayo de 2020). *COVID-19, patents and access to healthcare: a French perspective*. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3614409>.
- DiMasi, J. A., Grabowski, H. G. y Hansen, R. W. (2016). Innovation in the pharmaceutical industry: new estimates of R&D costs. *Journal of Health Economics*, (47), 20-33.
- Docdot Provides Healthcare Professionals with a Medical Grade COVID-19 Remote Diagnosis App*. (8 de mayo de 2021). The Journal of mHealth. <https://thejournalofmhealth.com/docdot-provides-healthcare-professionals-with-a-medical-grade-covid-19-remote-diagnosis-app/>.
- Duro, L. (15 de mayo de 2020). *Como evitar violações aos direitos de propriedade intelectual na pandemia*. Consultor Jurídico. <https://www.conjur.com.br/2020-mai-15/laura-duro-covid-19-direitos-propriedade-intelectual>.
- Easy COVID-19*. (2020). Isinnova. <https://www.isinnova.it/easy-covid19>.
- European Patent Office. (2018). *Compulsory licensing in Europe*. <https://www.epo.org/learning/materials/compulsory-licensing-in-europe.html>.
- European Patent Office. (2020). *European patent applications*. <https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2020/statistics/patent-applications.html#tab3>.
- Fisher, W. (2001). *Theories of intellectual property*. Cambridge.
- Hilty, R. (15 de marzo de 2021). *Interfering with patent protection means playing with fire*. Max-Planck-Gesellschaft. <https://www.mpg.de/16579491/patent-protection-vaccines-covid-10-reto-hilty>.
- Hohne, C. (8 de marzo de 2019). Compulsory licenses in Germany: a tool for licensing negotiations? *European Pharmaceutical Review*. <https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/article/84768/compulsory-licenses-in-germany-a-tool-for-licensing-negotiations/>.
- Honorable Cámara de Diputados de la Nación. (22 de julio de 2020). *Proyecto de Resolución. Expediente 3691-D-2020*. <https://www.diputados.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=3691-D-2020>.
- Hooker, L. y Palumbo, D. (2020). COVID vaccines: Will companies make bumper profits? *BBC News*. <https://www.bbc.com/news/business-55170756>.
- Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de Chile. (2020). *Resolución N° 896*. <https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmId=3885&prmDestinoId=3&prmTipo=RESOLUCIONENVIO>.

- International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations. (2019). *The Complex Journey of a Vaccine Part III. The Steps Behind Developing a New Vaccine*. [https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2019/07/IFPMA-ComplexJourney-2019\\_Stage-5\\_Web\\_High-Res.pdf](https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2019/07/IFPMA-ComplexJourney-2019_Stage-5_Web_High-Res.pdf).
- Isaacson, W. (11 de enero de 2021). mRNA Technology Gave Us the First COVID-19 Vaccines. It Could Also Upend the Drug Industry. *Time*. <https://time.com/5927342/mrna-covid-vaccine/>.
- Joffe, T. (16 de marzo de 2020). Israel Health Ministry approves experimental treatments for coronavirus. *The Jerusalem Post*. <https://www.jpost.com/Israel-News/Health-Ministry-approves-experimental-treatments-for-coronavirus-621209>.
- Jones, R. (2020). *Ten innovations in the fight against COVID-19*. Raconteur. <https://www.raconteur.net/healthcare/healthcare-innovation-covid/>.
- Jordan, J. y Weispfenning, R. (2020). *Medtronic Shares Ventilation Design Specifications to Accelerate Efforts to Increase Global Ventilator Production*. Medtronic. <https://newsroom.medtronic.com/news-releases/news-release-details/medtronic-shares-ventilation-design-specifications-accelerate>.
- Kokawole Oke, E. (2020). *Is the national security exception in the TRIPS agreement a realistic option in confronting COVID-19?* Ejil:Talk! <https://www.ejiltalk.org/is-the-national-security-exception-in-the-trips-agreement-a-realistic-option-in-confronting-covid-19/>.
- Larson, N. (23 de febrero de 2021). Waiving IP will not boost vaccine production. *Medical Press*. <https://medicalxpress.com/news/2021-02-waiving-ip-boost-vaccine-production.html>.
- Letter to Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. (23 de marzo de 2020). <https://www.keionline.org/wp-content/uploads/President-MoH-Costa-Rica-Dr-Tedros-WHO24March2020.pdf>.
- Lichtman, D. (2018). The Central Assumptions of Patent Law: A Response to Ana Santos Rutschman's IP Preparedness for Outbreak Diseases. *UCLA Law Review*, (65), 1268-1275.
- Mancini, D. P. y Kuchler, H. (23 de marzo de 2020). AbbVie drops patent rights for Kaletra antiviral treatment. *Financial Times*. <https://www.ft.com/content/5a7a9658-6d1f-11ea-89df-41bea055720b>.
- Maurer, S. M. (2015). Intellectual Property Incentives: Economics and Policy Implications. En Dreyfuss, R. y Pila, J. (Eds.), *The Oxford Handbook of Intellectual Property Law*. Oxford University Press.
- McDonnell Boehnen Hulbert & Berghoff LLP. (12 de marzo de 2021). BIO and PhRMA Urge Biden Administration to Oppose Proposed WTO TRIPS Waiver. *JDSupra*. <https://www.jdsupra.com/legalnews/bio-and-phrma-urge-biden-administration-7725255/>.
- McGahan, A. M., Bogers, M. L., Chesbrough, H. y Holgersson, M. (26 de noviembre de 2020). Tackling Societal Challenges with Open Innovation. *California Management Review*. <https://doi.org/10.1177/0008125620973713>.

- McNabb, M. (2021). *Draganfly's COVID-19 Vaccine Delivery Solution*. Drone Life. <https://dronelife.com/2021/02/05/draganflys-covid-19-vaccine-delivery-solution/>.
- Mercurio, B. (2021). WTO Waiver from Intellectual Property Protection for COVID-19 Vaccines and Treatments: A Critical Review. *Virginia Journal of International Law Online* (forthcoming 2021). <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3789820>.
- Milken Institute. (2021). *COVID-19 Treatment and Vaccine Tracker*. [https://covid-19tracker.milkeninstitute.org/#vaccines\\_](https://covid-19tracker.milkeninstitute.org/#vaccines_).
- Morgan, B. (2021). 10 Examples Of Healthcare Innovation In The Face Of COVID. *Forbes*. <https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2021/02/01/10-examples-of-healthcare-innovation-in-the-face-of-covid/?sh=90627a8680d4>.
- Muscolo G. y Luzzati A. (2021). *Pharma & COVID-19: An Overview Of Eu And National Case Law*. *Concurrences*. <https://www.concurrences.com/en/bulletin/special-issues/pharma-covid-19/pharma-covid-19-an-overview-of-eu-and-national-case-law-99409-en#nb13>.
- Organización Mundial de la Salud. (2002). *Repercusiones de la declaración de Doha relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública / Carlos M. Correa*. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/68356>.
- Organización Mundial de la Salud. (2020a). *Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa para las misiones diplomáticas sobre la COVID-19 celebrada el 12 de marzo de 2020*. <https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19---12-march-2020>.
- Organización Mundial de la Salud. (2020b). *Boost for global response to COVID-19 as economies worldwide formally sign up to COVAX facility*. <https://www.who.int/news/item/21-09-2020-boost-for-global-response-to-covid-19-as-economies-worldwide-formally-sign-up-to-covax-facility>.
- Organización Mundial de la Salud. (2020c). *COVID-19 Technology Access Pool*. <https://www.who.int/initiatives/covid-19-technology-access-pool>.
- Organización Mundial de la Salud. (2020d). *Members to continue discussion on proposal for temporary IP waiver in response to COVID-19*. [https://www.wto.org/english/news\\_e/news20\\_e/trip\\_10dec20\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/trip_10dec20_e.htm).
- Organización Mundial de la Salud. (2020e). *Solidarity Call to Action*. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/covid-19-technology-access-pool/solidarity-call-to-action>.
- Organización Mundial de la Salud. (2021a). *Coronavirus (COVID-19)*. <https://covid19.who.int/>.
- Organización Mundial de la Salud. (2021b). *Members discuss TRIPS waiver request, exchange views on IP role amid a pandemic*. [https://www.wto.org/english/news\\_e/news21\\_e/trip\\_23feb21\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/trip_23feb21_e.htm).
- Organización Mundial del Comercio. (2001). *Declaración relativa al acuerdo sobre*



- los ADPIC y la salud pública*. [https://www.wto.org/spanish/thewto\\_s/minis-t\\_s/min01\\_s/mindecl\\_trips\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minis-t_s/min01_s/mindecl_trips_s.htm).
- Organización Mundial del Comercio. (2003). *Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health*. [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/implem\\_para6\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/implem_para6_e.htm).
- Organización Mundial del Comercio. (2005). *Compulsory Licensing of Pharmaceuticals and TRIPS*. [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/public\\_health\\_faq\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/public_health_faq_e.htm).
- Organización Mundial del Comercio. (2020). *COVID-19: medidas relativas a los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio*. [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/covid19\\_e/ipd\\_measures\\_s.pdf](https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/ipd_measures_s.pdf).
- Organización Mundial del Comercio. (2 de octubre de 2020). Waiver from Certain Provisions of the TRIPS Agreement for the Prevention, Containment and Treatment of COVID-19. Communication from India and South Africa. <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=True> \t “\_blank.
- Ortega, E. y Batres, O. (2021), Mayoría absoluta del No en el Congreso a liberar patentes de vacunas COVID. *Redacción Médica*. <https://www.redaccionmedica.com/secciones/parlamentarios/liberar-patentes-vacunas-covid-congreso-mayoria-absoluta-no-6290>.
- Peters, D. (30 de mayo de 2020). *WHO Recognizes the Open COVID Pledge as a Means to Advance Research and Science in the Fight Against COVID-19*. Open Covid Pledge. <https://opencovidpledge.org/2020/05/30/who-recognizes-the-open-covid-pledge-as-a-means-to-advance-research-and-science-in-the-fight-against-covid-19>.
- Ragavan, S. (2012). *Patent and trade disparities in developing countries*. Oxford University Press.
- Ramacciotti, E. y Fratti, A. (2020). Risvolti brevettuali dell'emergenza sanitaria: le attuali ipotesi risolutive. *Il quotidiano Giuridico*. Wolters Kluwer.
- Ramanujam, P. y Goyal, Y. (2014). One view of compulsory licensing: Comparative perspectives from India and Canada. *Marquette Intellectual Property Law Review*, 18(2), 369.
- Ranjan, P. (2021). *The Case for Waiving Intellectual Property Protection for Covid-19 Vaccines*. Observer Research Foundation. <https://www.orfonline.org/research/the-case-for-waiving-intellectual-property-protection-for-covid-19-vaccines>.
- Rathod, S. K. (2017). Compulsory licences on pharmaceutical patents in India: A short article. *Journal of Generic Medicines*, 13(3), 108-113.
- Red Argentina Investigadoras e Investigadores de Salud. (2021). *Vacunas contra la COVID-19. ¿Bienes públicos o de mercado?* Post Note Número 02. [https://drive.google.com/file/d/1Cd-A\\_pi0fDB\\_t9Pa8MkCBBbiZsJA0R3E/view](https://drive.google.com/file/d/1Cd-A_pi0fDB_t9Pa8MkCBBbiZsJA0R3E/view).
- Regattieri Oliveira, J. (2020). *COVID-19, vacinas e a Licença Compulsória de Patentes*. Espírito Santo. <https://www.oabes.org.br/artigos/covid-19-vacinas-e-a-licenca-compulsoria-de-patentes-58.html>.
- Ritchie, H., Ortiz-Ospina, E., Beltekian, D., Mathieu, E., Hasell, J., Macdonald,



- B., Giattino, C., Appel, C. y Roser, M. (2021). *Coronavirus (COVID-19) vaccinations. Statistics and research*. <https://ourworldindata.org/covid-vaccinations>.
- Rutschman, A. S. (2018). IP preparedness for outbreak diseases. *UCLA Law Review*, (65), 1200-1266.
- Safi, M. (2021). *Oxford AstraZeneca Covid vaccine was 97% publicly funded. The Guardian*. <https://www.theguardian.com/science/2021/apr/15/oxfordastrazeneca-covid-vaccine-research-was-97-publicly-funded>.
- Schötz, G. y Rapela, M. (2020). Covid-19, Derechos de Propiedad Intelectual y Licencias Obligatorias. *Revista Jurídica La Ley, 2020-C*.
- Shabalala D. (2021). How to get COVID-19 vaccines to poor countries – and still keep patent benefits for drug makers. *The Conversation*. <https://theconversation.com/how-to-get-covid-19-vaccines-to-poor-countries-and-still-keep-patent-benefits-for-drugmakers-158384>.
- Standing Committee on the Law of Patents. (2019). *Thirtieth Session*. Ginebra, 24 al 27 de junio de 2019. [https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=50419](https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=50419).
- UNESCO. (2021). *Unesco calls COVID-19 vaccines be considered global public good*. <https://en.unesco.org/news/unesco-calls-covid-19-vaccines-be-considered-global-public-good>.
- Vaccini, la mozione di maggioranza alla Camera impegna il governo (che è contrario) a spingere per la deroga temporanea sui brevetti*. (24 de marzo de 2021). Il fatto quotidiano. <https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/24/vaccini-la-mozione-di-maggioranza-alla-camera-impegna-il-governo-che-e-contrario-a-spingere-per-la-deroga-temporanea-sui-brevetti/6144140/>.
- Vaccini: appello politici UE per la sospensione brevetti*. (2021). Ait Europa. [https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/voceeurodeputati/2021/03/23/vaccini-appello-politici-a-ue-per-sospensione-brevetti\\_0a6e72dd-31e7-43c4-8f4a-1a63f3a2bc3b.html](https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/voceeurodeputati/2021/03/23/vaccini-appello-politici-a-ue-per-sospensione-brevetti_0a6e72dd-31e7-43c4-8f4a-1a63f3a2bc3b.html).
- Vinci, A. (18 de marzo de 2020). Coronavirus, mancano le valvole per i respiratori: ingegnere ne dona 100 prodotte con la stampa 3D. *Corriere della Sera*. [https://www.corriere.it/tecnologia/20\\_marzo\\_18/coronavirus-mancano-valvole-respiratori-ingegnere-ne-dona-100-prodotte-la-stampa-3d-f593624-6884-11ea-9725-c592292e4a85.shtml](https://www.corriere.it/tecnologia/20_marzo_18/coronavirus-mancano-valvole-respiratori-ingegnere-ne-dona-100-prodotte-la-stampa-3d-f593624-6884-11ea-9725-c592292e4a85.shtml).
- Weise, E. y Weintraub, K. (7 de febrero de 2021). How COVID vaccine made step step journey Pfizer dose. *USA Today*. <https://eu.usatoday.com/in-depth/news/health/2021/02/07/how-covid-vaccine-made-step-step-journey-pfizer-dose/4371693001/>.
- Wilkof, N. (2020). *The process may (or may not) be the product: trade secrets and COVID research*. The IPKat. <https://ipkitten.blogspot.com/2020/08/the-process-may-or-may-not-be-product.html>.
- Zucoloto, G., Miranda, P. y Porto, P. (2020). *A propriedade industrial pode limitar o combate à pandemia?* <https://www.ipea.gov.br/>.

# COVID-19 y suspensión de patentes. Entre la fábula y la historia

\* \* \* \*

**Miguel A. Rapela**

Centro de la Propiedad Intelectual, Facultad de Derecho, Universidad Austral

mrapela@austral.edu.ar

**Recibido:** 31 de mayo de 2021

**Aceptado:** 16 de junio de 2021

## **Resumen**

A pesar de que la respuesta del sistema científico público y privado mundial a la necesidad de desarrollar vacunas contra la virosis de la COVID-19 ha sido extraordinaria y que los derechos de propiedad intelectual han jugado un papel fundamental en estos desarrollos, algunos Gobiernos y organizaciones no gubernamentales han presentado propuestas y pedidos para limitar, suspender y hasta prohibir estos derechos relacionados con vacunas para la COVID-19.

Una parte significativa de estas argumentaciones se ha basado en citar, como ejemplos proverbiales, los casos de las vacunas para erradicar la poliomielitis y la invención de los anticuerpos monoclonales, sosteniendo que los desarrolladores se rehusaron a patentar estas invenciones como gesto altruista para beneficio de la humanidad, garantizando amplio acceso y bajo costo.

Sin embargo, la revisión histórica de los desarrollos científicos de Jonas Salk y de Albert Sabin para las vacunas de la poliomielitis y de César Milstein (junto a Georges Köhler) para la invención de los anticuerpos monoclonales y su relación con las respectivas solicitudes de patentes no permite identificar voluntad de no patentar en dos casos ni una relación de causa-efecto en los tres casos. Justificar el pedido para limitar las patentes sobre vacunas para COVID-19 en estos tres casos históricos no solo carece de fundamento, sino que además omite que la falta de patentamiento provocó que dichas invenciones quedaran en el dominio público, siendo las compañías farmacéuticas y no las instituciones académicas las principales beneficiadas en términos económicos. La existencia de patentes sobre estas invenciones, por el contrario, les habría asegurado a sus desarrolladores derechos exclusivos para controlar las variables del mercado, incluyendo el precio de los

productos, licenciar sus invenciones a quienes quisieran y aplicar mínimas regalías para redireccionarlas a círculos virtuosos de invención, desarrollo e innovación.

**Palabras clave:** COVID-19, vacunas, patentes, poliomiелitis, anticuerpos monoclonales.

## COVID-19 and Patent Waivers. Between Fable and History

### Abstract

Even though the response of the world's public and private scientific system to the need to develop vaccines against COVID-19 virus has been extraordinary and that intellectual property rights have played a fundamental role in these developments, some governments and Non-Governmental Organizations have presented proposals and requests to limit, suspend or even prohibit these rights related to COVID-19 vaccines.

A significant part of these arguments has been based on citing, as proverbial examples, the cases of vaccines to eradicate poliomyelitis and the invention of monoclonal antibodies, arguing that the developers refused to patent these inventions as an altruistic gesture for the benefit of mankind, guaranteeing wide access and low cost.

However, the historical review of the scientific developments of Jonas Salk and Albert Sabin for the polio vaccines and of César Milstein (together with Georges Köhler) for the invention of monoclonal antibodies and their relationship with the respective patent applications, does not allow us to identify a desire not to patent in two cases, nor a cause-effect relationship in the three cases. Justifying the request to limit vaccine patents for COVID-19 in these three historical cases is not only unfounded, but also omits that the lack of patenting caused these inventions to remain in the public domain, with pharmaceutical companies and not academic institutions being the main beneficiaries in economic terms. The existence of patents on these inventions, on the contrary, would have assured their developers exclusive rights to control market variables including the price of products, license their inventions to whomever they wished and apply minimal royalties to redirect them into virtuous circles of invention, development and innovation.

**Key words:** COVID-19, vaccines, patents, poliomyelitis, monoclonal antibodies.

## COVID-19 e suspensão de patentes. Entre a fábula e a história

### Resumo

Embora a resposta do sistema científico público e privado global à necessidade de desenvolver vacinas contra a COVID-19 tenha sido extraordinária e os direitos

de propiedad intelectual tenham desempeñado un papel fundamental nestes desenvolvimentos, alguns governos e organizações não governamentais apresentaram propostas e pedidos para limitar, suspender ou mesmo proibir estes direitos relacionados com as vacinas para a COVID-19.

Uma parte significativa destes argumentos tem sido baseada na citação, como exemplos proverbiais, dos casos de vacinas para erradicar a poliomielite e a invenção de anticorpos monoclonais, argumentando que os criadores recusaram patentear estas invenções como um gesto altruísta em benefício da humanidade, garantindo um amplo acesso e baixo custo.

Contudo, a revisão histórica dos desenvolvimentos científicos de Jonas Salk e Albert Sabin para as vacinas contra a poliomielite e de César Milstein (juntamente com Georges Köhler) para a invenção de anticorpos monoclonais e a sua relação com os respectivos pedidos de patente, não permite identificar a vontade de não patentear em dois casos, nem uma relação causa-efeito nos três casos. Justificar o pedido de limitar as patentes de vacinas para a COVID-19 nestes três casos históricos não só não tem fundamento, como também omite que a falta de patenteamento fez com que estas invenções permanecessem no domínio público, sendo as empresas farmacêuticas e não as instituições académicas os principais beneficiários económicos. A existência de patentes sobre estas invenções, pelo contrário, teria assegurado aos seus criadores direitos exclusivos para controlar as variáveis de mercado, incluindo o preço dos produtos, licenciar as suas invenções a quem desejassem e aplicar royalties mínimas para as reorientar para círculos virtuosos de invenção, desenvolvimento e inovação.

**Palavras-chave:** COVID-19, vacinas, patentes, poliomielite, anticorpos monoclonais.

## 1. Introducción<sup>1</sup>

Línea de tiempo: 31/12/2019, la oficina china de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibe la notificación de la aparición de cuatro casos de neumonía de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan (provincia de Hubei). Día 12/01/2020, los investigadores chinos dan a conocer la secuencia genética del virus SARS-CoV-2, responsable de la virosis de COVID-19. Día 11/03/2020, la OMS informa de la caracterización de la COVID-19 como una pandemia. Día 11/04/2020, la OMS confirma más de un millón de casos de COVID-19 en todo el mundo. Día 13/04/2020, la OMS

---

1 El autor desea expresar su mayor agradecimiento al Dr. Jorge A. Goldstein, director del Estudio Sterne Kessler Goldstein & Fox de los Estados Unidos, por la lectura crítica del original y sus valiosos aportes y sugerencias.

publica una declaración suscrita por 130 científicos, donantes y fabricantes de todo el mundo en la que se comprometen a trabajar con la OMS para acelerar el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19. Día 01/07/2020, la OMS presenta el diseño de ensayo global, internacional y adaptable para vacunas y la creación de un comité para supervisar las etapas de ensayos preclínicos y clínicos. Día 15/07/2020, se lanza el Compromiso COVAX para el acceso rápido, justo y equitativo a las vacunas contra la COVID-19 en todo el mundo. Día 01/10/2020, la OMS abre la primera convocatoria de manifestaciones de interés para los fabricantes de vacunas contra la COVID-19. Día 31/12/2020, la OMS valida la primera vacuna contra la COVID-19. Día 29/04/2020, se llega al primer billón de vacunas producidas (Organización Mundial de la Salud, 2020). Día 28/05/2021, la OMS informó que existían 184 vacunas candidatas en etapa preclínica y 102 en etapa clínica. De estas últimas, 4 están en Fase 4, 18 en Fase 3, 7 en Fase 2/3, 9 en Fase 2, 28 en Fase 1/2 y 35 en Fase 1 (Organización Mundial de la Salud, 2021). Se estima que para fines de 2021, la cantidad de vacunas producidas estará entre 12 y 14000 millones de dosis, y UNICEF hace una estimación de 39200 para 2022 (Jiménez Nácher, 2021). Esta tremenda respuesta del sistema científico público y privado internacional en tan corto tiempo y de sus mecanismos de cooperación fue calificada por la revista *Nature* como un logro sin precedentes (Kreia, 2021).

Para este logro de la ciencia y de la inteligencia, la propiedad intelectual, y en particular las patentes farmacéuticas, jugaron un rol fundamental. Desde la perspectiva de este análisis, la relación entre la idea creativa, invención e innovación funcionó de manera altamente satisfactoria y la propiedad intelectual fue el factor determinante. A pesar de ello, el problema central a la fecha de redacción de este artículo es que la demanda de vacunas para COVID-19 supera significativamente a la oferta, la cual está limitada por la escasez de insumos, sumada al rápido agotamiento de los *stocks* de dosis (Lehtinen y Rapela, 2021).

En este altamente sensible contexto, no fue extraño que se alzaran voces de algunos Gobiernos y de organizaciones no gubernamentales (ONG) con propuestas y pedidos para limitar, suspender y hasta prohibir los derechos de propiedad intelectual (DPI) relacionados con medicamentos para la COVID-19. Estos grupos les atribuyen

a los DPI parte o la totalidad de la responsabilidad de la falta de vacunas. Las propuestas tomaron un canal institucional ante la OMS mediante un proyecto de decisión presentado por India y Sudáfrica, que ha tenido la adhesión de distintos actores gubernamentales y, particularmente, la declaración del presidente de los Estados Unidos y de su Departamento de Estado, en relación con que dicho país entiende que se deben suspender las patentes mientras dure la pandemia. La iniciativa de la India y Sudáfrica no fue solo para solicitar la suspensión de las patentes sobre COVID-19, sino para liberar todo el Capítulo II del ADPIC (OMS, 2020).

Una parte significativa de las argumentaciones se ha basado en citar reiteradamente los casos de las vacunas para erradicar la poliomielitis, aduciendo que los desarrolladores (Jonas Salk y Albert Sabin) se rehusaron a patentar estos extraordinarios logros como gesto altruista para beneficio de la humanidad, y que esta decisión fue fundamental para erradicar la enfermedad en relativamente poco tiempo y a bajo costo.<sup>2</sup> Asimismo, se ha traído la misma referencia en relación con la invención de los anticuerpos monoclonales de César Milstein y Georges Köhler.

En este artículo se presenta una revisión histórica de los desarrollos científicos de Jonas Salk y de Albert Sabin para las vacunas de la poliomielitis y de César Milstein (junto a Georges Köhler) para la invención de los anticuerpos monoclonales y la falta de presentación de las respectivas solicitudes de patentes. No es propósito analizar la argumentación de dichas faltas, las cuales son tomadas como hechos fácticos. El objetivo es esclarecer, exclusivamente para estos tres casos, si la falta de patentamiento se debió a las convicciones o determinaciones personales de los investigadores o si fue por causas ajenas a sus voluntades y el devenir de estos hechos, en particular las solicitudes y concesiones de patentes de los desarrollos posteriores a las invenciones originales. En definitiva, se trata de establecer si los pedidos para limitar, suspender y hasta prohibir los DPI relacionados con medicamentos para la COVID-19 pueden razonablemente justificarse utilizando los antecedentes de estos tres casos históricos.

---

2 Una búsqueda en internet con los términos “covid Salk Sabin patent” da como resultado 70300 sitios de referencia.

## 2. Jonas Salk

Jonas Edward Salk (1914-1995) fue un investigador médico y virologo estadounidense, mundialmente reconocido por haber liderado el equipo que desarrolló la primera vacuna segura y efectiva contra la poliomielitis.

Hasta 1955, cuando se presentó la vacuna Salk, la poliomielitis se consideraba el problema de salud pública más peligroso en los Estados Unidos de posguerra. La poliomielitis es una enfermedad altamente contagiosa producida por un poliovirus, que invade el sistema nervioso de una persona produciendo dolor muscular, atrofia, parálisis flácida e incluso la muerte. Si bien se han dado casos en personas adultas, el poliovirus afecta por lo general a los niños menores de 5 años. El poliovirus ingresa en el cuerpo por vía oral, mediante alimentos o agua contaminados con la materia fecal de una persona infectada con el virus. No existe tratamiento específico para la poliomielitis, pero puede prevenirse por medio de la vacunación. En Argentina no hay casos desde 1984, mientras que en América el último caso fue en 1991 y la región fue declarada libre de la enfermedad en 1994. En el resto del mundo, actualmente hay casos solo en dos países de Asia: Pakistán y Afganistán (Bernardo, 2015; Ministerio de Salud, 2021).

En el año 1947, Jonas Salk comenzó a trabajar en la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh y, un año más tarde, lideró un proyecto creado por la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil para determinar el número de tipos diferentes de virus de la poliomielitis. Con certeza, Salk captó la oportunidad para desarrollar una vacuna contra la polio dedicándose a ello en los siguientes siete años. Su proyecto fue de impresionantes dimensiones y contó con aportes monetarios voluntarios de millones de personas. Después de inocular con éxito a miles de monos, Salk comenzó, en 1952, el arriesgado paso de probar la vacuna en humanos. Además de administrar la vacuna a más de 1800000 niños en edad escolar que formaron parte del comité de prueba, también se inyectó a sí mismo, a su mujer y a sus tres hijos. En este proyecto, por primera vez, los investigadores utilizaron el método de doble ciego, ahora estándar en los análisis clínicos, en el que ni el paciente ni la persona que administra la inoculación conocen si era una vacuna o un pla-

cebo. El 12 de abril de 1955, por medio de una transmisión radial a nivel nacional, Salk anunció el éxito de las primeras pruebas de la vacuna en humanos, convirtiéndose de inmediato en una figura de dimensión descomunal en los Estados Unidos y de enorme prestigio internacional (Salk Institute for Biological Studies, 2021).

Fue justamente en esa misma transmisión radial que el muy conocido, en ese momento, periodista de la CBS Edward Morrow le preguntó a Salk a quién le pertenecía la patente. “Bueno, al pueblo, diría yo”, dijo Salk en vista de las millones de donaciones benéficas recaudadas por la denominada “March of Dimes”, que financiaron la investigación y las pruebas de campo de la vacuna. “No hay ninguna patente. ¿Podrías patentar el sol?”.<sup>3</sup>

Nunca se sabrá si Salk tenía prevista esta respuesta o fue la salida espontánea ante una pregunta inesperada. Lo concreto es que su frase se convertiría en icónica y en el estandarte hasta el día de hoy de todos los grupos que apoyan la suspensión o incluso la eliminación de patentes en temas relacionados con medicina humana.<sup>4</sup>

Sin embargo, el trasfondo es diferente. Especialistas como el Dr. Robert Cook-Deegan,<sup>5</sup> que han analizado todo el devenir de aquel proyecto (Cook-Deegan como se cita en Kinsella, 2006), o libros completos, como el de Jane S. Smith (1990), puntualizan que Salk o ignoraba o no mencionó que los abogados de la National Foundation for Infantile Paralysis (Fundación Nacional para la Parálisis Infantil) habían estudiado la posibilidad de patentar la “vacuna Salk”, llegando a la conclusión de que no era una invención patentable debido a la pérdida del criterio de novedad.

Si bien Salk en su conferencia dio a entender que la decisión fue moral, Jane Smith (1990) señala que, creyera o no el propio Salk lo que le dijo a Murrow, la idea de patentar la vacuna había sido analizada directamente y se tomó la decisión de no solicitar una patente, principalmente porque no se obtendría. Aunque es difícil entender

---

3 “Well, the people, I would say”. “There is no patent. Could you patent the sun?”.

4 Una búsqueda en la web de la frase “¿Podrías patentar el sol?” arroja 11900 resultados, y la búsqueda de “Could you patent the sun?” arroja 74800000 resultados.

5 Robert Cook-Deegan, MD Director, Center for Genome Ethics, Law, and Policy Institute for Genome Sciences and Policy, Duke University, Durham.



por qué los abogados de la Fundación al menos no lo intentaron, lo cierto es que antes –o en forma paralela a la renuncia de la solicitud de patente– la Fundación de Salk ya había adelantado la formulación y los procesos de producción de la vacuna a varias empresas farmacéuticas y comprometido a cederla gratuitamente, lo cual con seguridad hubiese afectado negativamente el requisito de novedad y, probablemente, comprometido el de altura inventiva (Intellectual Property Expert Group, 2021).

Sin embargo, agrega Smith (1990), nunca sabremos si la Fundación Nacional sobre la Parálisis Infantil o la Universidad de Pittsburgh habrían patentado la vacuna si hubieran podido, pero la simple interpretación moral que se suele aplicar a este caso no se ajusta a la verdad histórica.

Al no existir una patente, la “vacuna Salk” pasó al dominio público, imposibilitando que el instituto de Salk pudiese recuperar regalía alguna de las enormes cifras producto de su comercialización. Una estimación de estas regalías realizada por la revista *Forbes* fue de 7000 millones de dólares para el año 2012 (*How Much Money Did Jonas Salk...*, 2012). En síntesis, el no patentamiento de la vacuna Salk no solamente fue en beneficio económico de las empresas farmacéuticas involucradas, sino que además no impidió que decenas de vacunas posteriores se desarrollaran y fuesen protegidas por patentes.<sup>6</sup> Especulando se puede suponer además que quizás el propio Jonas Salk no quiso repetir los hechos y, años más tarde, patentaría invenciones para otras enfermedades altamente sensibles, como el HIV<sup>7</sup> (Esparza, 2006).

---

6 Por ejemplo, una búsqueda con la combinación de palabras “Salk, Multivalent Vaccine Comosition, Poliomyelitis” en el Patenscope del portal de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés) detalla las siguientes solicitudes de patentes de Composiciones de Vacunas Polivalentes desarrolladas con los antígenos de la vacuna Salk original, todas con el idéntico título de “Multivalent Vaccine Composition”: Patentes 3503917; WO/2018/037365; 110691611; 201621029037; 3032901; 2017316768; 20190175722; 201917010003; 1/2019/500404; 751127.

7 En 1987, Jonas Salk propuso el uso de preparaciones inactivadas del VIH

### 3. Albert Sabin

Albert Bruce Sabin (1906-1993) fue un médico virólogo polaco nacionalizado estadounidense. Tras obtener su grado de médico por la New York University, se radicó en 1939 en el Hospital Infantil de Cincinnati, donde comenzó sus estudios sobre la poliomielitis.

Si bien el desarrollo de la vacuna por Salk había constituido un paso trascendental para el control de la virosis, esta tenía dos inconvenientes. El primero de ellos es que era de aplicación intramuscular, lo cual implicaba la necesidad de contar con personal especializado para ello. El segundo inconveniente es que la vacuna Salk era a base de poliovirus inactivados y no protegía a las personas de ser portadoras del virus causante de la polio.

El aporte de Sabin a ambos inconvenientes fue trascendental. Después de extensas pruebas en las que se utilizaban monos y chimpancés, en 1955 Sabin tomó la decisión de probar en seres humanos y solicitó sujetos voluntarios entre los reclusos del Reformatorio Industrial Federal de Chillicothe (Ohio) e incluso probó la vacuna con sus propias hijas. Pero dado el enorme respaldo que el Gobierno de los Estados Unidos tenía con la vacuna Salk, Sabin tuvo que dirigirse a la Unión Soviética y a México para realizar ensayos a gran escala. Finalmente, en el año 1957, Sabin logró demostrar los beneficios de su vacuna, la cual se impuso en Estados Unidos y en la OMS (Suess, 2019). La vacuna de Sabin era de vía oral y se suministraba a los niños en un terrón de azúcar, lo cual implicaba que su aplicación carecía de la necesidad de contar con personal especializado, convirtiéndola de hecho en una herramienta sumamente eficaz en regiones faltas de infraestructura adecuada. Además, a diferencia de

---

como enfoque terapéutico para la inmunización de pacientes infectados, lo que condujo al desarrollo de Remune®, un inmunógeno inactivado y empobrecido en gp120, fabricado por Immune Response Corporation (Carlsbad, California). Más adelante, en 1996, la empresa inició ensayos clínicos a gran escala, que se interrumpieron en 1998. Figurando como único inventor, Jonas Salk solicitó la patente de la invención bajo el procedimiento del Tratado de Cooperación de Patentes, (Patent Cooperation Treaty, PCT). Número de Publicación WO/1994/002171; fecha 3 de febrero de 1994; Aplicación Internacional PCT /US1993/006820; fecha de aplicación internacional 20 de julio de 1993.

la vacuna Salk, la vacuna Sabin estaba basada en virus atenuados, los cuales, al pasar por el tracto gastrointestinal, no solo protegían a los individuos de contraer la polio, sino que también evitaba contagiar a otros (Bernardo, 2015).

A diferencia de lo sucedido con la “vacuna Salk”, no existe registro alguno que indique que Sabin haya intentado patentar su vacuna, aunque no se puede descartar que los especialistas de la Universidad hayan llegado a la misma conclusión de no patentabilidad por falta de novedad, como el caso de la vacuna de Salk. Lo cierto es que Sabin insistió en que tanto la vacuna como su administración fueran gratuitas y aproximadamente 100 millones de niños europeos recibieron la vacuna, mientras que otros 100 millones de estadounidenses de todas las edades fueron vacunados a principios de la década del 60. Se calcula que la vacuna evitó 500 mil muertes y 5 millones de casos de poliomielitis paralítica (Friedman, 2020).

Sin embargo, al igual que la “vacuna Salk”, el no patentamiento dejó el desarrollo en el dominio público. Pero, en este caso, las cosas evolucionaron en forma diferente. Los poliovirus son genéticamente inestables y pierden mutaciones atenuantes al replicarse en el tracto gastrointestinal humano, al tiempo que ganan aptitud y adquieren la capacidad de propagarse en entornos con bajas tasas de inmunización y una elevada fuerza de infección debido a las malas condiciones. Para mitigar los riesgos de la aparición de variantes del virus, la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis<sup>8</sup> comenzó una estrategia de retirada gradual de las tres cepas Sabin originales de uso mundial, comenzando con la sustitución coordinada de la vacuna trivalente por la bivalente. La necesidad de producir suficientes vacunas para inmunizar a los más de 100 millones de niños que viven en países afectados generó una oportunidad para que nuevos fabricantes de vacunas ingresaran en el mercado mundial, incluidos los de los países en desarrollo. La OMS estimó que en los próximos 5 a 7 años estarán disponibles varias vacunas nuevas, algunas como producto independiente y otras combinadas en una formulación

---

8 En 1988, la 41ª Asamblea Mundial de la Salud, a la que asistieron delegados de 166 Estados miembros, adoptó una resolución sobre la erradicación mundial de la poliomielitis que marcó la creación de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis, encabezada por la OMS.

hexavalente con toxoide diftérico, toxoide tetánico, vacuna de células enteras contra la tos ferina, vacuna contra la hepatitis B y antígenos de *Haemophilus influenzae* tipo B (Modlin y Chumakov, 2020). El punto fundamental ha sido el desarrollo de nuevas vacunas a partir de la Sabin original a precios más reducidos, introduciendo mayor eficiencia en el procesamiento o utilizando adyuvantes o dosis fraccionadas (Hamidi y Bakker, 2012). Todas estas nuevas vacunas disponen de solicitudes de patentamiento o ya están patentadas.<sup>9</sup>

En síntesis, si bien la vacuna Sabin original nunca fue patentada, posiblemente gran parte de las “vacunas Sabin” de segunda generación que hoy se comercializan sí lo estén. De acuerdo con informes del año 2016, Sanofi Pasteur y Bilthoven Biologicals/Serum Institute of India son las dos empresas a las que UNICEF les adjudicó el suministro de las nuevas vacunas Sabin. Según informes de UNICEF, Bio Farma (Indonesia), GlaxoSmithKline (GSK) (Reino Unido) y Sanofi Pasteur (Francia) son los únicos fabricantes de vacunas Sabin a granel. Otros actores del mercado son Sinovac Biotech Ltd., IPOL y Aventis Pasteur, Merck & Co., Bibcol, Pfizer, Beijing Tiantan Biological, Bio-Med, Panacea Biotec Ltd. y Adithya Vaccine Pharma (Miles, 2016).

---

9 Una búsqueda con la palabra “Sabin” en el Patenscope del portal de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual arroja 2545 resultados positivos. Los cinco que figuran en primer lugar son: 1. Patente 104371979 “Sabin strain poliovirus Type II monoclonal antibody application thereof”; 2. Patente 1020040050346, “Recombinant Sabin Type II poliovirus vector and brecombinbant vaccine composition against poliovirus”; 3. Patente 0966539, “Replication competent recombinant Sabin Type 1 starin of poliovirus”; 4. Patente 104371980, “Sabin strain poliovirus Type III monoclonal antibody and application thereof”; 5. Patente WO/1999/007859, “Repication-competent recombinant Sabin Type 1 strain of poliovirus”. Fuera de este portal, algunos otros ejemplos de patentes son: Patente WO 2007/007344 A1, “Inactivated poliomyelitis vaccine derived from Sabin strain of polio virus” (2004); Patente US 2008/0193478 A1, “Inactivated Poliomyelitis Vaccine Derived From Sabin Strain Of Polio Virus” (2008); Patente US 9.402,892 B2, “Inactivated Poliovaccine” (2016); Patente CA 2664799, “Vaccin de Salk (IPV) et contre la diphterie, la coqueluche et le tetanus” (1989); Patente EP 1793852 A1 20070613, “Inactivated Poliomyelitis vaccine derived from Sabin strain of Polio Virus” (2007); Patente CN 104371979, “Sabin strain poliovirus type II monoclonal antibody and application thereof” (2014); Patente CA 2660375, “Attenuated Polioviruses” (2006).

Excepto las contribuciones voluntarias, el instituto de Sabin no recibió ningún tipo de reconocimiento económico contractual.

#### 4. César Milstein

César Milstein (1927-2002) fue un doctor en Química argentino y el último Premio Nobel de esta nacionalidad, en 1984. Nació en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, donde realizó hasta el colegio secundario. Luego se trasladó a Capital Federal para estudiar en la Universidad de Buenos Aires: se graduó de licenciado en Ciencias Químicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en 1952 y terminó su doctorado en 1956. Su posdoctorado lo realizó en la Universidad de Cambridge y regresó a Argentina en 1961 para hacerse cargo de la División de Biología Molecular del Instituto Nacional de Microbiología. Tras el golpe militar de 1962, decidió regresar a Inglaterra, donde transcurriría el resto de su vida profesional (Academia Nacional de Medicina, 2003).

En la Universidad de Cambridge, junto a Georges Köhler, inventó la técnica de creación de hibridomas, líneas celulares híbridas obtenidas mediante la fusión de un linfocito B capaz de producir un anticuerpo específico de interés con una línea celular de mieloma o linfocito B canceroso. La hibridoma resultante es una línea celular inmortal capaz de producir el anticuerpo monoclonal de interés, que puede recuperarse del medio de cultivo. El paso de los anticuerpos policlonales a la exquisita especificidad de los anticuerpos monoclonales fue un verdadero cambio de paradigma médico al ofrecer la posibilidad de crear nuevos reactivos para la administración *in vivo* de fármacos terapéuticos o toxinas en lugares celulares definidos y para mejorar los métodos de diagnóstico (Rapley, 1995).

Lo que ocurrió entre la invención y la publicación de la investigación en la revista *Nature* terminó constituyéndose en uno de los casos paradigmáticos de apreciación equivocada de propiedad intelectual.

En numerosas ocasiones se ha sostenido que Milstein no patentó su invención porque pensaba que su trabajo intelectual era propiedad de la humanidad y así debía ser el legado a posteriores generacio-

nes.<sup>10</sup> Sin embargo, esto dista mucho de lo que realmente sucedió. Según los análisis de Tansey et al., (1997), del Medical Research Council (MRC) (1997) y de la Universidad de Cambridge (2002),<sup>11</sup> en julio de 1975 y antes de la publicación en *Nature*, Milstein hizo una presentación sobre los anticuerpos monoclonales en una reunión interna del MRC (Consejo de Investigación Médica). Uno de los asistentes a la reunión fue Anthony Vickers, funcionario del MRC. Tras la presentación, Vickers le informó a Milstein y a Köhler que él consideraba que el trabajo podría ser patentable y les pidió copias del artículo a publicar en *Nature*, a lo cual accedieron. Vickers informó a la National Research Development Corporation (NRDC), el organismo responsable de patentar invenciones de MRC, para ver si podían presentar una patente. La acción debía ser rápida porque la ley de patentes británica no permitía la divulgación de ningún trabajo, como la publicación de un artículo antes de presentar una solicitud de patente. La respuesta llegó en forma de una carta del NRDC, que puede ser consultada en internet (con fecha 7 de octubre de 1976). El personal del NRDC dejó claro que si bien reconocían el posible valor médico y comercial de la tecnología de hibridoma, no podían “identificar ninguna aplicación inmediata”, por lo cual consideraban que no había que tomar ninguna medida para solicitar la patente. En términos patentarios, la conclusión fue que no existía aplicación industrial.<sup>12</sup>

El error de apreciación de los técnicos del NRDC fue fenomenal. La invención de Milstein y Köhler rápidamente se perfeccionó para llevarla a escala industrial y el negocio de la síntesis de anticuerpos monoclonales adquirió cifras multimillonarias, calculadas en más de 100 mil millones de dólares para 2023, de la mano de Merck & Co.

---

10 Entre otros, ver: Bär (2018); Vercesi (2021). Es notable también en estas y varias otras citas que se confunde “descubrimiento” con “invención” en lo relativo a los anticuerpos monoclonales.

11 Apreciaciones similares han sido comentadas, por ejemplo, por: González-Fernández y Díaz de Espada (2011); Castelli y Leiva (2019)

12 Textualmente, el NRDC expresó: “It is certainly difficult for us to identify any immediate practical applications which could be pursued as a commercial venture, even assuming that publication had not already occurred” (Eichmann, 2005, p. 94).

Inc., Novartis AG, Abbot y Johnson & Johnson Services, Inc., principales empresas farmacéuticas proveedoras.

Este error del NRDC de no patentar la técnica de Milstein y Köhler se convirtió en objeto de enorme controversia en Inglaterra a fines de la década de 1970. Una de las críticas más vehementes de la falta de patente de la técnica de anticuerpos monoclonales fue la de Margaret Thatcher, primera ministra en ese momento y química de formación, por lo cual se conformó una comisión para analizar lo sucedido. El informe exculpó al NRDC y gran parte de la culpa de no patentar recayó sobre los hombros de los propios científicos. Esto indignó a Milstein, en particular por el siguiente párrafo:

Parece que hay una falta de conciencia en la práctica de las obligaciones de los beneficiarios del dinero del gobierno y de los derechos del NRDC. Esto debe ser remediado. Nos preocupa que la falta de apreciación del NRDC, particularmente por científicos jóvenes, pueda continuar dando lugar a situaciones como la que ocurrió con los anticuerpos monoclonales, donde la protección por patente no se buscó con la suficiente antelación y se redujo la ventaja británica. (como se cita en Medical Research Council, 1997)<sup>13</sup>

El enojo de Milstein fue significativo e incluyó una carta con su firma dirigida a Margaret Thatcher, la cual puede ser consultada en internet. En primer lugar, por el hecho de que claramente él no había sido parte de la disposición de no patentar, sino que eso había sido decisión del NRDC. En segundo lugar, el famoso artículo de *Nature*, que llevaría a ambos investigadores al Premio Nobel, ya anticipaba con mediana precisión que la invención disponía de aplicación industrial.<sup>14</sup> No obstante, es necesario apuntar que, en ese entonces, no había en la comunidad científica británica un sentimiento a favor

---

13 “There appears to be a lack of awareness in practice of the obligations on recipients of government money and of the rights of the NRDC. This must be remedied. We are concerned that a lack of appreciation of the NRDC, particularly by young scientists, may continue to result in situations such as that which occurred over monoclonal antibodies where patent protection was not sought early enough and British advantage was reduced”.

14 Dice textualmente el artículo de Kohler y Milstein (1975): “Tales células pueden

del patentamiento. En muchos sentidos, la actitud laxa de Milstein fue un reflejo de la aversión más general de la comercialización dentro del Laboratorio de Biología Molecular en la década de 1970. La situación estaba reforzada por el hecho de que los científicos que trabajaban en los laboratorios biomédicos financiados por el Gobierno británico no tenían derecho a ninguna regalía por patentar sus innovaciones en ese momento, las cuales quedaban enteramente a favor de esa institución. Este sentimiento solo comenzó a cambiar en la década de 1980, cuando el MRC estableció un nuevo esquema que permitió el intercambio de regalías con los inventores.

Finalmente, idéntico a los dos casos anteriores, el no patentamiento de la invención de Milstein no impidió las solicitudes y concesiones posteriores de miles de patentes sobre anticuerpos monoclonales.<sup>15</sup>

## 5. Conclusiones

Los tres casos analizados disponen de características propias. Las vacunas de Salk y de Sabin respondieron a necesidades de salud pública mundial, lo cual las hace sustancialmente similares al caso de las vacunas contra la COVID-19, mientras que los anticuerpos monoclonales de Milstein configuraron una invención de cambio de paradigma en medicina. Pero los tres casos disponen de semejanzas importantes. No se solicitó una patente para proteger a la “vacuna Salk” porque los profesionales de la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil de los Estados Unidos consideraron que no reunía las condiciones sustantivas de novedad, de altura inventiva o ambas y, por lo tanto, la invención no era materia patentable. La “vacuna Sabin” original tampoco fue objeto de una solicitud de patente por la institución oficial, pero la gran mayoría de los desarrollos y mejoras de esta sí lo fueron, existiendo miles de solicitudes o patentes concedidas. La patente de los anticuerpos monoclonales no fue solicitada porque los

---

crecer in vitro en cultivos masivos para proporcionar anticuerpos específicos. Tales cultivos podrían ser valiosos para el uso médico e industrial” (p. 497).

- 15 Por ejemplo, una búsqueda con la combinación de palabras “Monoclonal Antibodies” en el Patenscope del portal de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual arroja 28481 presentaciones.



profesionales del National Research Development Corporation, organismo responsable de patentar invenciones del Medical Research Council, consideraron que no reunía la condición sustantiva de aplicación industrial y, por lo tanto, la invención no era patentable.

Además, los tres casos son similares en cuanto a que la falta de protección por patente de las invenciones hizo que quedaran en el dominio público, lo cual fue ágilmente utilizado por diversas compañías farmacéuticas para generar negocios legales de cientos de miles de millones de dólares que no les redituaron beneficios contractuales a los genuinos inventores. Dada la enorme relevancia de estas tres invenciones, es imposible no señalar que la divulgación hubiese sido igualmente eficiente con o sin patentes, pero, en el primer caso, la equidad y el equilibrio habrían sido significativamente más justos.

Más allá de las respetables convicciones particulares de los científicos involucrados, la revisión histórica de los casos de Salk y Milstein revela inequívocamente que las instituciones en las que trabajaban analizaron la opción de patentar. Si esto finalmente no se llevó a cabo no fue por la falta de intención de patentar, sino por una presunta carencia de elementos sustantivos de los requisitos de patentabilidad, lo cual es completamente diferente. En el caso de Sabin, no existe prueba alguna de que la invención se haya querido patentar, pero este hecho no impidió que gran parte de todos los desarrollos posteriores de la vacuna quedaran bajo protección patentaria, con menor ámbito reivindicado, lo que igualmente sucedió con las invenciones de Salk y Milstein. Bajo este análisis, los pedidos de limitar, suspender o prohibir los derechos de propiedad intelectual sobre los medicamentos para la COVID-19 justificándolos en estos tres antecedentes históricos carecen de fundamento sólido.

La icónica frase de Jonas Salk “No hay ninguna patente. ¿Podrías patentar el sol?” no se debe extraer de su momento histórico ni echar culpas por ello. En aquella época, patentar invenciones que hoy calificaríamos de “biotecnológicas” no solo era algo raro, sino que además era incipiente comprender la diferencia entre invención y descubrimiento en materia viva, lo cual es manifiesta en la frase aludida. Por ejemplo, para el sistema patentario de Estados Unidos debieron transcurrir décadas hasta que se estableció claramente que microorganismos creados por el hombre y no preexistentes en la na-

turaleza son materia patentable (caso *Chakrabarty*<sup>16</sup>), mientras que genes aislados preexistentes en cualquier organismo no lo son (caso *Myriad Genetics*<sup>17</sup>), principios que son prácticamente materia común en todo el mundo. En el presente, estas abstracciones ya no tienen lugar. La biología comercial ha brindado numerosos ejemplos concretos de beneficios para la humanidad, y tanto en el mundo empresario como académico de los países desarrollados se dispone de un completo conocimiento del componente equitativo que tienen las patentes y de su relevancia para los procesos de invención, desarrollo e innovación.

Queda analizar la cuestión que estamos tratando, pero en sentido inverso; ¿Qué habría ocurrido si estas tres invenciones se hubiesen patentado? Aplicando el alcance conferido por el artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC, sus titulares hubiesen gozado de los derechos exclusivos de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación y, asimismo, hubiesen dispuesto del derecho de ceder, transferir o concertar contratos de licencia con sus invenciones (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, 2021). Dicho de otro modo, habrían sido “sobera-

---

16 *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 (1980) (disponible en: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/447/303/>). Este histórico antecedente jurisprudencial en votación muy ajustada no solo le abrió la puerta al patentamiento de materia viva creada por el hombre, sino que también acuñó una frase célebre. La Suprema Corte de los Estados Unidos consideró que es materia patentable “cualquier cosa bajo el sol hecha por el hombre”. Muchos analistas consideran que el armado de esta conclusión contiene una taxativa alusión a la frase de Jonas Salk.

17 *Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.*, 569 U.S. 576 (2013) (disponible en: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/569/576/>). El 13 de junio de 2013, la Suprema Corte de los Estados Unidos dictaminó por unanimidad que “un segmento de ADN que se produce de forma natural es un producto de la naturaleza y no es patentable por el mero hecho de haber sido aislado”. Esto invalidó las patentes de la compañía Myriad sobre los genes BRCA1 y BRCA2 relacionados con el cáncer de mama. Sin embargo, la Suprema Corte sostuvo que la manipulación de un gen para crear algo que no se encuentra en la naturaleza –como una cadena de ADN complementaria producida sintéticamente (ADNc)– podía ser materia patentable.

nos” sobre el alcance de su invención protegida y podrían haber aplicado una política propia para el desarrollo, licenciamiento, venta o distribución (Rapela y Lehtinen, 2021). Asimismo, en caso de suceder una carencia del producto por falta de calidad, cantidad o precio excesivo, se habría podido solucionar aplicando las provisiones del artículo 31 del ADPIC sobre licencias obligatorias (Rapela y Schötz, 2020). Al no haber patente, el producto quedó en el dominio público y, por lo tanto, el beneficio fue exclusivamente para las compañías farmacéuticas que fueron capaces de llevar la innovación al mercado.

Además, en caso de que estas invenciones hubieran estado protegidas por patente, el precio del producto hubiese estado controlado por las instituciones académicas desarrolladoras y, obviamente, sujetas a las leyes de la competencia y *antitrust*. Si el fin altruista hubiese sido el de abaratar al máximo el precio del producto y que este se produjese bajo normas de calidad en el máximo número posible de empresas, se habría podido hacer sin ningún tipo de impedimento. En otras palabras, en ninguna circunstancia la hipotética existencia de derechos de propiedad intelectual habría provocado un aumento desmesurado del precio o carencia del producto, a no ser que eso fuese por la propia decisión o por una falla de la política y estrategia de licenciamiento de la institución desarrolladora.

Argumentar que la remediación a la poliomielitis, el costo accesible de estas vacunas y la amplia disponibilidad de anticuerpos monoclonales son consecuencia de la no existencia de patentes es una fábula que no se condice con estos tres antecedentes históricos disponibles.

Por el contrario, la existencia de patentes sobre estas invenciones les habría asegurado a sus desarrolladores derechos exclusivos para controlar las variables del mercado, incluyendo el precio de los productos, licenciar sus invenciones a quienes quisieran y aplicar mínimas regalías para redireccionarlas a círculos virtuosos de invención, desarrollo e innovación. En síntesis, habría sido la aplicación de una de las principales justificaciones del derecho de patentes, el *quid pro quo*, que considera a la patente como un intercambio entre el inventor y el público.

## Bibliografía

- Academia Nacional de Medicina. (2003). *César Milstein*. <https://anm.edu.ar/cesar-milstein/>.
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. (2021). *Sección 5, Patentes, Artículo 28º, Derechos conferidos. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)*. Organización Mundial del Comercio. [https://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/31bis\\_trips\\_04c\\_s.htm#Footnote6](https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/31bis_trips_04c_s.htm#Footnote6).
- Bär, N. (2018). El combustible del genio. *Noticias UBA*. <http://www.uba.ar/noticiasuba/nota.php?id=20740>.
- Bernardo, A. (26 de agosto de 2015). ¿Por qué Jonas Salk no quiso patentar vacuna contra la polio? Hipertextual. <https://hipertextual.com/2013/08/patentar-vacuna-contra-polio>.
- Castelli, S. y Leiva, M. C. (16 de octubre de 2019). Inventor sin invento. *Comercio y Justicia*. <https://comercioyjusticia.info/opinion/inventor-sin-invento/>.
- Eichmann, K. (2005). The Patent Disaster. En *Kohler's Invention* (pp. 90-98). Springer Science.
- Esparza, J. (2013). A brief history of the global effort to develop a preventive HIV vaccine. *Vaccine*, 31(35), 3502-3518. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2013.05.018>.
- Friedman, A. (2021). *Albert Sabin*. <http://www1.biologie.uni-hamburg.de/b-online/library/history/sabin.html>.
- González-Fernández, A. y Díaz de Espada, F. (2011). César Milstein: 35 años de anticuerpos monoclonales. *Inmunología*, 30(1), 30-33. <https://www.elsevier.es/es-revista-inmunologia-322-articulo-cesar-milstein-35-anos-anticuerpos-S0213962611700129>.
- Hamidi, A. y Bakker, W. (2012). Innovative IPV from attenuated Sabin poliovirus or newly designed alternative seed strains. *Pharmaceutical Patent Analyst*, 1(5), 589-599. <https://doi.org/10.4155/ppa.12.70>.
- How Much Money Did Jonas Salk Potentially Forfeit By Not Patenting The Polio Vaccine?* (9 de agosto de 2012). Forbes. <https://www.forbes.com/sites/quora/2012/08/09/how-much-money-did-jonas-salk-potentially-forfeit-by-not-patenting-the-polio-vaccine/?sh=3eff862d69b8>.
- Intellectual Property Expert Group. (2021). *Jonas Salk inventor of the polio vaccine. Why did he not patent his invention?* <https://www.ipeg.com/jonas-salk-inventor-of-the-polio-vaccine-could-you-patent-the-sun/>.
- Jiménez Náchter, B. (7 de mayo de 2021). ¿Genérico Covid? “Levantar las patentes no favorece ni a corto ni a medio plazo”. *La Información*. <https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/generico-covid-levantar-patentes-favorece-corto-medio-pazo/2837533/>.
- Kinsella, L. (2006). *Patent and Penicillin*. Mises Institute. <https://mises.org/wire/patent-and-penicillin>.

- Kohler, G. y Milstein, C. (1975). Continuous cultures of fused cells secreting antibody of predetermined specificity. *Nature*, (256), 495-497.
- Kreia, F. (29 de abril de 2021). 'Unprecedented achievement': who received the first billion COVID vaccinations? *Nature*. <https://www.nature.com/articles/d41586-021-01136-2>.
- Lehtinen, L. y Rapela, M. A. (2021). *COVID-19, Patentes y Vacunas: ¿Acceso o Transferencia de Tecnología? ElDial.com – Contenidos Jurídicos, elDial - DC2E02*. <https://www.eldial.com>.
- Medical Research Council. (1997). *A missed opportunity? The patent saga*. What is Biotechnology? <https://www.whatisbiotechnology.org/index.php/exhibitions/milstein/patents/The-monoclonal-antibody-patent-saga>.
- Miles, T. (21 de octubre de 2016). *Polio vaccine makers failing to make enough doses - WHO experts*. Reuters. <https://www.reuters.com/article/health-polio-idUSL8N1CR5UJ>.
- Ministerio de Salud. Argentina. (2021). *Chau Polio*. <http://www.msal.gov.ar/index.php/component/content/article/46-ministerio/547-chau-polio>.
- Modlin, J. F. y Chumakov, K. (2020). Sabin Strain Inactivated Polio Vaccine for the Polio Endgame. *The Journal of Infectious Diseases*, 221(4), 504-505. <https://doi.org/10.1093/infdis/jiz077>.
- Organización Mundial de la Salud. (2020). *Listings of WHO's response to COVID-19*. 29 June 2020 Statement. <https://www.who.int/news/item/29-06-2020-covid-timeline>.
- Organización Mundial de la Salud. (2021). Draft landscape and tracker of COVID-19 candidate vaccines. World Health Organization, 28 May 2021. <https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines>.
- Organización Mundial del Comercio. (2 de octubre de 2020). *Waiver from certain provisions of the TRIPs Agreement for the prevention, containment, and treatments of COVID-19. Communication from India and South Africa*. Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Documento IP/C/W/669. <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q/IP/C/W/669.pdf&Open=True>.
- Rapela, M. A. y Lehtinen, L. (2 de mayo de 2021). Covid-19, propiedad intelectual, vacunas y soberanía en Cuba. *Perfil*. <https://www.perfil.com/noticias/opinion/covid-19-propiedad-intelectual-vacunas-y-soberania-en-cuba.phtml>.
- Rapela, M. A. y Schötz, G. (2020). Covid-19, Derechos de Propiedad Intelectual y Licencias Obligatorias. *La Ley, T. 2020-C*, 1-6.
- Rapley, R. (1995). The biotechnology and applications of antibody engineering. *Mol Biotechnol*, (3), 139-154. <https://doi.org/10.1007/BF02789110>.
- Salk Institute for Biological Studies. (2021). *About Jonas Salk*. <https://www.salk.edu/about/history-of-salk/jonas-salk/>.
- Smith, J. S. (1990). *Patenting the Sun: Polio and the Salk Vaccine*. Harper Collins.
- Suess, J. (10 de mayo de 2019). Our history: Sabin and Salk competed for sa-

fest polio vaccine. *Cincinnati Enquirer*. <https://www.cincinnati.com/story/news/2019/05/10/our-history-albert-sabin-jonas-salk-competed-for-safest-polio-vaccine/1140590001/>.

Tansey, E. M. (Ed.). (1997). *Technology transfer in Britain: the case of monoclonal antibodies*. Wellcome Institute for the History of Medicine.

Universidad de Cambridge. (2002). *César Milstein, Nobel Laureate and co-inventor of the hybridoma technique for the production of monoclonal antibodies, died this weekend on Sunday 24 October 2002*. <https://www.cam.ac.uk/news/c%C3%A9sar-milstein-1927-2002>.

Vercesi, A. (2021). Rosario y las patentes de las vacunas. *La Capital*. <https://www.lacapital.com.ar/cartas-lectores/rosario-y-las-patentes-las-vacunas-n2659505.html>.

### **Jurisprudencia citada**

*Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.*, 569 U.S. 576 (2013). <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/569/576/>.

*Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 (1980). <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/447/303/>.



# Marcas y patentes como garantías a la inversión extranjera en Cuba. Comentarios al Decreto Ley 14/2020 “De la prenda y la hipoteca”

\* \* \* \*

**Lisset Castro Caballero**

Abogada y agente oficial de marcas Bufete Internacional S.A. (Cuba)

[lisset@bufeteinternacional.cu](mailto:lisset@bufeteinternacional.cu)

**Recibido:** 7 de mayo de 2021

**Aceptado:** 30 de junio de 2021

## **Resumen**

En el presente artículo se reflexiona sobre la procedencia de los derechos de propiedad intelectual como garantía de operaciones comerciales en la República de Cuba, específicamente las marcas y patentes. Se analizan, además, las regulaciones específicas para generar este tipo de garantía en Cuba, concretamente el Decreto Ley 14/2020 “De la prenda y la hipoteca”.

**Palabras clave:** prenda, propiedad industrial, garantías, inversión extranjera, Cuba.

## **Trademarks and Patents as Guarantees to Foreign Investment in Cuba. Comments to Decree Law 14/2020 “On pledge and mortgage”**

### **Abstract**

The present article reflects on the origin of intellectual property rights as commercial guarantees in the Republic of Cuba, specifically trademarks and patents. It also analyzes the specific regulations to generate this type of guarantee in Cuba, specifically the Decree Law 14/2020 “On pledge and mortgage”.



**Key words:** pledge, industrial property, guarantees, foreign investment, Cuba.

## **Marcas e patentes como garantías para o investimento estrangeiro em Cuba. Comentários ao Decreto-Lei 14/2020 “Sobre penhor e hipoteca”**

### **Resumo**

Este artigo reflecte sobre a origem dos direitos de propriedade intelectual como garantia para as transacções comerciais na República de Cuba, especificamente marcas registadas e patentes. Analisa também os regulamentos específicos para gerar este tipo de garantia em Cuba, especificamente o Decreto-Lei 14/2020 “Sobre penhor e hipoteca”.

**Palavras-chave:** promessa, propriedade industrial, garantías, investimento estrangeiro, Cuba.

### **1. Introducción**

La inversión extranjera, a pesar de no ser un fenómeno novedoso, ha aumentado su impacto en las economías mundiales en los últimos decenios, pudiéndose apreciar un crecimiento importante en el monto de los recursos financieros internacionales que buscan adquirir una cierta participación en empresas localizadas en lugares distintos al de su país de origen.<sup>1</sup>

La inversión extranjera directa (IED), entendida como una inyección de capital a largo plazo por un agente comercial en un país del cual no es residente, puede tomar diversas formas: desde el inicio de operaciones de una empresa hasta la adquisición de activos. (Campos, Gutiérrez y Saracho Martínez, s.f., p. 29).

Como se señala y se concluye en el estudio realizado por Campos, Gutiérrez y Saracho Martínez (s.f., pp. 31-32), en los últimos años se puede notar a nivel mundial una mayor atención y atracción para la inversión extranjera con mayor valor agregado, como puede ser el caso de los derechos de propiedad intelectual (PI).

---

1 Quizá, en el año 2020 y en lo que va de 2021 se pueda hablar de un decrecimiento de estas modalidades y de una contracción económica mundial debido al impacto negativo de la pandemia de COVID-19 en todas las economías.

A nivel mundial se puede apreciar una tendencia a notar una fuerte presencia de los derechos de propiedad intelectual, y más específicamente de propiedad industrial en las inversiones extranjeras.

En igual orden, precisa Longcrof (2008): “De modo paralelo la financiación de la PI basado en activos de propiedad intelectual para acceder al crédito, está suscitando cada vez mayor interés en el mundo de la propiedad intelectual” (párr. 1).

De acuerdo con Guadagno y Wunsch-Vincent (2020, p. 72),<sup>2</sup> la afirmación anterior tiene base en el impacto económico de los derechos de propiedad intelectual como activos valiosos y también como fuentes de financiación, especialmente en los últimos años. Las empresas intentan obtener financiación y precisamente los intangibles son una fuente trascendente (Longcrof, 2008, párr. 24).

Por otra parte, tal y como señala la citada autora:

Desde una perspectiva jurídica, cabe señalar que la mayoría de los ordenamientos todavía no prevén instrumentos jurídicos adecuados con relación a la financiación a través de los activos intangibles, incluida la propiedad intelectual [...], la cuestión de la financiación basada en la propiedad intelectual constituye actualmente el objeto de formulación de políticas a nivel internacional. (Longcrof, 2008, párr. 24)

Como nota al margen, y de acuerdo con datos oficiales de Guadagno y Wunsch-Vincent (2020), cabe señalar que:

América Latina y el Caribe sigue siendo una región con grandes desequilibrios. La región se caracteriza en general por sus bajas inversiones en I+D e innovación, su incipiente uso de los sistemas de propiedad intelectual y la desconexión entre los sectores público y privado en la priorización de la I+D e innovación. [...] Además,

---

2 En cita de las mentadas autoras: “La propiedad intelectual se ha utilizado durante mucho tiempo para señalar la calidad y la viabilidad de un proyecto de innovación. Esto ha resultado útil para reducir los costes de financiación, atraer a nuevos inversores, optar a programas gubernamentales y entrar en consorcios internacionales. La PI también constituye una especie de ‘póliza de seguro’: si la empresa quiebra, sus ideas y activos intangibles pueden seguir vendiéndose o licenciándose” (Guadagno y Wunsch-Vincent, 2020, p. 72).

la mayoría de las inversiones en I+D son principalmente públicas, con una baja proporción de financiación del sector privado. En general, los sectores económicos de la región no son intensivos en tecnología y el crecimiento de la productividad laboral se mantiene en niveles bajos. (p. 74)

La República de Cuba no ha estado ajena a estas tendencias y, desde hace varios años, ha delineado políticas encaminadas a promover la captación de capital foráneo y, con ello, la inversión extranjera en el país como una de las importantes apuestas para alcanzar un mayor desarrollo económico y social, tanto a niveles macro como micro.

De la mano de las políticas gubernamentales para crear un escenario favorable para estas inversiones foráneas en el país, surgen diversas normas jurídicas que se han ido promulgando en la República de Cuba a tono con toda una reestructuración económica y legal que desde hace varios años se lleva a cabo en el país.

A nivel doméstico, el desarrollo de la inversión extranjera ha ido tomando auge, especialmente a partir de la promulgación de la Ley 118 de 2014 “Ley de la Inversión Extranjera”. De forma general, esta inversión se ha centrado en las variantes tradicionales en su formación y garantías para el inversor.<sup>3</sup>

En los últimos años se ha podido apreciar que algunos de los proyectos creados como inversión extranjera en Cuba tienen una fuerte base en los derechos de propiedad intelectual, debido a que se han creado empresas mixtas (conformadas por capital cubano y extranjero) en licencias de patentes y también de marcas.<sup>4</sup>

Con tales antecedentes, es posible decir que ya existe un inicio de camino, aunque todavía incipiente, en formas de inversión extranjera con sustentos en fuentes menos tradicionales. Con este propósito, se pretende fortalecer el aún debilitado sistema de propiedad intelectual en Cuba, logrando el llamado “ciclo completo de I+D”. Para lograr tales objetivos, es necesario contar con las fuentes de fi-

---

3 Lo aseverado no se sustenta en datos oficiales, sino en la experiencia práctica de la autora.

4 Hasta la fecha, no es de conocimiento de la autora formas de inversión extranjera sustentada en modalidades de derecho de autor.

nanciación suficientes y generalmente altas, para lo que se necesita, casi inexorablemente, captar capital foráneo.<sup>5</sup>

## 2. Desarrollo

### 2.1. Los derechos de propiedad industrial como garantías a la inversión extranjera

Los bienes intangibles como los referidos a los de propiedad intelectual, y más específicamente las marcas y las patentes, pueden, además de servir como fuente de financiamiento, ser explotadas como garantías de relaciones comerciales, lo que puede implicar el aumento de la cuantía del crédito disponible. El razonamiento de Longcroft (2008) explica claramente la situación de los intangibles en el sector financiero:

[...] en los casos en que los prestatarios ofrecen garantías a través de sus derechos sobre patentes, marcas u obras protegidas por derecho de autor, el fondo de garantía incrementa su valor y aumentan las posibilidades de obtener un préstamo. Algunos bancos también utilizan los activos de propiedad intelectual como factor para mejorar las condiciones del crédito. El número de este tipo de operaciones basadas en la propiedad intelectual está aumentando, y el creciente flujo de fondos ligados a la concesión de licencias sobre derechos de propiedad intelectual está atrayendo la atención de Wall Street y de los mercados financieros de todo el mundo. Los acuerdos de transformación de activos intangibles en valores (titularización o bursatilización) permiten a los titulares de derechos de propiedad intelectual pedir dinero prestado más fácilmente y de forma más segura a entidades crediticias con las suficientes garantías. (párr. 6)

El criterio anterior es seguido a nivel internacional en cuanto a la

---

5 Cuba cuenta con un fuerte potencial en el campo de las investigaciones científicas y, en consecuencia, de obtención de patentes. De hecho, lo ha demostrado en la crisis generada por la COVID-19, contando con cuatro candidatos vacunales. A pesar de lo anterior, llama la atención que no se encuentra referencia de la incidencia de la PI en el sector económico en el *Global Innovation Index 2020* (Guadagno y Wunsch-Vincent, 2020).

utilización de la propiedad industrial como garantía en préstamos y como herramienta para generar dinero de forma directa.<sup>6</sup>

Con este telón de fondo, es innegable la visibilidad de los derechos de propiedad intelectual como fuente de financiación y como cebo para atraer a inversores; a la vez, pueden fungir tales derechos también como garantías, en sentido estricto y técnico, de los propios proyectos de inversiones o de otros.

En el caso de Cuba, si bien puede ser catalogada todavía como muy incipiente la utilización directa de derechos de propiedad intelectual como activos y/o aportaciones de las inversiones extranjeras en Cuba, se puede aseverar, sin temor a equivocarse, que no existe práctica ni implementación de tales derechos en el país.

Precisamente con conocimiento de las potencialidades de esta modalidad de explotación de los derechos de propiedad intelectual (de los derechos e intangibles en general) y con la idea de fomentar sus usos, se promulgó en Cuba el 23 de octubre de 2020 el Decreto Ley 14 “De la prenda y la hipoteca”, a los efectos de actualizar según los contextos modernos las regulaciones referidas a las garantías de obligaciones, específicamente la prenda y la hipoteca.

Con tales antecedentes, partiendo de la posibilidad de establecer como garantías a la inversión extranjera derechos sobre PI, nos proponemos realizar un breve análisis de dicha norma y su implicación para la inversión extranjera en Cuba, específicamente para las modalidades de marcas y patentes.<sup>7</sup>

## 2.2. Análisis y referencia al Decreto Ley 14/2020

### 2.2.1. Generalidades

El Decreto Ley 14 “De la prenda y la hipoteca”, de 24 de septiembre de 2020, aunque publicada en la *Gaceta Oficial* el 23 de octubre de ese año, tiene como objetivo expreso el de propiciar la utilización de

---

6 Para ampliar información, ver Guadagno y Wunsch-Vincent (2020).

7 En este acercamiento a la norma de referencia y al objeto del artículo, la autora se centrará en esas dos modalidades de derechos de propiedad industrial. El estudio y aplicación de otras variantes de propiedad intelectual en sentido amplio como garantías forman parte de un proyecto más ambicioso y no de estas consideraciones iniciales.

la prenda por las personas naturales y jurídicas en el ámbito de sus relaciones económicas y extenderla a los derechos, así como posibilitar la prenda de acciones.

Llama la atención la brevedad de dicha disposición jurídica, la que se limita a modificar determinados artículos del Código Civil, del Decreto Ley del Registro Mercantil y de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativa, Laboral y de lo Económico en lo referente a la regulación de la prenda y la hipoteca, la inscripción de acciones en el referido mercantil y cuestiones adjetivas, sin precisar detalles novedosos para su implementación, especialmente en lo relativo a los bienes intangibles.

En relación con la posibilidad de preñar derechos y, con ellos, entenderse incluidos los derechos de propiedad industrial objeto de las presentes reflexiones, queda al descubierto un diapasón de cuestiones que no parecen tener respuesta en este cuerpo legal, al menos no para esta autora, máxime cuando tampoco hay referencia a la aplicación de normas especiales que rigen estas modalidades.

Para los que no son conocedores de la materia económica doméstica cubana, no puede perderse de vista que los actores económicos pueden dividirse en el sector empresarial, ya sea estatal, de sociedades civiles mercantiles y de inversión extranjera y el sector de gestión no estatal, el cual se refiere esencialmente a los llamados “trabajadores por cuenta propia”, conocidos como TCP (aquellas personas naturales que no tienen una categoría empresarial y que necesitan obtener licencias para ejercer las actividades que estén autorizadas), y las cooperativas, distinguibles en agropecuarias y no agropecuarias.

Pasemos entonces al análisis de las cuestiones principales de la prenda en lo aplicable a los derechos intelectuales, específicamente a las marcas y patentes.

### 2.2.2. Exégesis normativa

a) En el primer artículo del Decreto Ley 14 de 2020 se dispone la modificación de los artículos 270 al 277 y el 288 de la Ley 59 “Código Civil”, de 16 de julio de 1987, y su redacción actual.<sup>8</sup>

---

8 Decreto Ley 14/2020, artículo 1: “Modificar los artículos desde el 270 al

## No puede perderse de vista que esta regulación aplicable tanto al

---

277 y el 288 de la Ley No. 59 'Código Civil', de 16 de julio de 1987, los que quedan redactados de la manera siguiente: 'Artículo 270.1. El derecho de prenda faculta al acreedor a satisfacer su crédito, preferentemente a cualquier otro acreedor, con cargo al valor del bien mueble o derecho prendado del deudor. 2. Puede constituirse prenda con desposesión o sin desposesión del bien o derecho. 3. La garantía de la prenda se extiende a los gastos, los intereses y la indemnización o sanción pecuniaria. 4. La constitución de la prenda requiere siempre la forma escrita y no puede ser oponible a terceros, si no consta en instrumento público o privado de fecha cierta, cualquiera que sea el valor del crédito. 5. Si el bien o derecho prendado genera frutos o intereses, el acreedor debe percibirlos e imputarlos al pago de la deuda, primero a gastos e intereses y, posteriormente, al capital; es válido el pacto en contrario. Artículo 271. La prenda, además, puede constituirse sobre bienes y derechos propiedad de un tercero si este lo consiente. Artículo 272. Los bienes y derechos inembargables no pueden ser objeto de prenda. Artículo 273. En el documento constitutivo de la prenda se debe consignar: a) El nombre y domicilio de las partes y, en su caso, del tercero dueño del bien o derecho pignorado; b) la descripción de dicho bien o derecho; c) la estimación de su valor, expresada en dinero; d) el lugar donde se encuentra; e) la obligación garantizada con la prenda; y f) el término de su vencimiento. Artículo 274.1. El acreedor no puede usar los bienes y derechos que recibió en prenda y está obligado a conservarlos en forma adecuada y a responder por su pérdida o deterioro frente al deudor, si no prueba que ocurrió por culpa de este. 2. Si se trata de prenda sin desposesión, el deudor puede usar los bienes y derechos según su destino o cambiarlos de lugar con el consentimiento del acreedor. 3. El incumplimiento a que se contraen los apartados anteriores da derecho al deudor a: a) Dar por extinguida la garantía y exigir que el bien o derecho le sea restituido; b) pedir que el bien se ponga en depósito a costa del acreedor; y c) reclamar daños y perjuicios. Artículo 275.1. El acreedor a quien no se le haya pagado su crédito puede enajenar el bien o derecho en subasta pública. 2. Si en la subasta no se presenta comprador, o el precio ofrecido no cubre el valor del bien o derecho dado en prenda, este se adjudica al acreedor, quien está obligado a dar al deudor un recibo del pago de la totalidad del crédito. 3. Enajenado el bien o derecho, se entrega al deudor el producto de la venta, descontándole el importe de su deuda y el de los gastos causados. Artículo 276.1. El derecho de prenda se hace efectivo mediante la venta de los bienes o derechos, por el valor que tengan en ese momento, por cualquiera de las vías legales. 2. Efectuada la venta, el acreedor debe rendir cuenta al deudor, quien puede impugnarla, sin que ello afecte la validez de la enajenación. Artículo 277. En la obligación garantizada con prenda el acreedor solo puede satisfacer su crédito con el bien o derecho gravado”.

sector de personas naturales como jurídicas se supedita al ámbito de las relaciones comerciales.

b) Como novedoso se regula la posibilidad de convenir un derecho de prenda con cargo a derechos y a acciones y no únicamente al valor del bien mueble del deudor o de un tercero.

Nótese que el modificado artículo del Código Civil preveía únicamente la prenda sobre bienes muebles.<sup>9</sup> De ahí que se puede entender como un avance la posibilidad de preñar derechos y los llamados “bienes inmateriales de propiedad intelectual”, entre los que podemos mencionar los derechos sobre patentes, marcas y derechos de autor, entre otros.

Para analizar la procedencia del derecho de prenda sobre tales modalidades de propiedad industrial, se considera prudente referirse a su naturaleza y forma de constitución.<sup>10</sup>

Cabe acotar que en cuanto el derecho de autor, el registro no es constitutivo de derechos, sino más bien un medio probatorio con carácter *iuris tantum*, pues los derechos se adquieren *ad initium* con la creación de la obra.

Por su parte, de acuerdo con las normas nacionales, no es obligatorio que una marca se inscriba en el Registro de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (en adelante, OCPI), salvo excepciones, como es el caso de los rótulos de establecimiento en locales de trabajadores por cuenta propia.<sup>11</sup> No obstante, debe tenerse en cuenta

9 Ley 59/1987, artículo 270.1: “El derecho de prenda faculta al acreedor a satisfacer su crédito preferentemente a cualquier otro acreedor, con cargo al valor de un bien mueble recibido del deudor”.

10 A los efectos de no extender los presentes comentarios y dada su naturaleza, se ha entendido que no es necesario hacer referencia a las definiciones de “marca” y “patente”.

11 La Resolución 31, de 2 de julio de 2018, del presidente del Instituto de Planificación Física dispone el procedimiento que regula el otorgamiento de la autorización que se les expide a los trabajadores por cuenta propia para el contenido y la colocación de carteles por las Direcciones Municipales de Planificación Física. La esencia jurídica de dicha norma es regular los requerimientos para la colocación de los carteles en el ejercicio del trabajo por cuenta propia. Entre tales exigencias, esencialmente de índole administrativa, se destaca la obligatoriedad de registro, por parte del promovente (trabajador por cuenta propia), de aquellos signos distintivos a utilizarse en



que en cuanto a los derechos, y salvo las excepciones previstas en la norma, es a partir de la inscripción correspondiente que se obtienen los derechos bajo el axioma, también aplicable en nuestro régimen jurídico de “primero en tiempo, primero en derecho”.<sup>12</sup>

Por otra parte, para el otorgamiento de licencias marcarias, tal y como se prevé en el artículo 83.1 del Decreto Ley 203 de 1999, es mandatorio contar con el registro de marcas.<sup>13</sup>

En el campo de las patentes, es a partir de la inscripción en el referido Registro que se obtiene la patente y, con ella, sus plenos derechos.<sup>14</sup> En el caso de Cuba, similar a la posición internacional mayoritaria, el proceso de obtención de la patente es dilatado en el tiempo y, de hecho, en muchas ocasiones se pagan las anualidades correspondientes sin tener todavía el derecho confirmado. De ahí que, a diferencia del sistema marcario, se permite en estos casos de patentes, conceder licencias voluntarias sobre tales derechos todavía en estado de solicitud.

En este orden, cabe entonces preguntarse si es posible otorgar derechos pignoraticios en ese tipo de bienes inmateriales si no se cuenta con su correspondiente registro.

---

un cartel ante la OCPI. La resolución de referencia responde a la intención de perfeccionar, corregir deficiencias, ordenar y controlar la actividad y el ejercicio de esta forma de empleo, por lo que, según datos oficiales, involucraría a 593664 personas, lo que representa el 13 por ciento de la ocupación del país y el 5 por ciento de los ingresos tributarios. Llama la atención que el requisito de obligatoriedad de registro de signos distintivos para el uso de los carteles quede ceñido para este sector de trabajo, no siendo así para empresas, cooperativas y otras entidades que también hagan uso de carteles contentivos de signos distintivos. La norma legal de referencia no especifica qué tipo de signos se debe registrar. Se podría colegir de la naturaleza de su obligación que se hace referencia a los rótulos de establecimientos, en tanto son aquellos destinados a identificar a un establecimiento o local determinado. No se continúa desarrollando este punto por no ser objetivo del presente documento.

12 Decreto Ley 203/1999, artículo 40: “El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de usarla en el tráfico económico”.

13 Decreto Ley 203/1999, artículo 83.1: “El titular del registro de una marca puede autorizar su uso a terceros a través de licencias. Las licencias serán 110 exclusivas, salvo pacto en contrario”.

14 Decreto Ley 290/2011, artículo 2: “Los derechos que se obtienen en virtud de este Decreto Ley se otorgan a través de patentes [...]”.

Tales diferencias entre marcas y patentes, al parecer, no encuentran reflejo en el ámbito de la prenda en la norma de referencia. Si nos remitimos a la norma específica, concretamente el Decreto Ley 203/1999 y su Reglamento, no podemos encontrar respuesta, pues nada se prevé sobre tal particular, en tanto no es objeto de dichos cuerpos legales lo concerniente a derechos de prenda, dada las fechas de promulgación de estas. Tampoco se encuentra referencia a estos particulares en regulaciones sobre patentes de reciente promulgación, como es el Reglamento del Decreto Ley 290 “De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales” o el Decreto 342/2018.

En opinión de esta autora, siguiendo la hermenéutica legal, es aplicable por analogía igual línea que la prevista para las licencias y la constitución de las prendas sobre este tipo de bienes, o sea, en el caso de las marcas, debe tenerse el derecho otorgado, y en el de las patentes, podría otorgarse derecho de prenda aun en estado de solicitud.

c) En otro apartado del mismo artículo se mantiene la posibilidad de conveniar la prenda con o sin desposesión. Esta regulación tiene un sustento en la tradicional composición de la prenda sobre bienes muebles. En el caso de los bienes inmateriales, esta regulación podría tener un análisis particular. En el caso de una prenda con desposesión, podría entenderse similar a tener los derechos de licencia o podría hablarse de una cesión “temporal” de titularidad, cuestión no prevista en nuestras normas nacionales. ¿Permitiría esta desposesión la explotación durante la prenda de este tipo de intangibles sustentado en dicha prenda? La respuesta, *a priori*, debe ser que no.

En caso de constituirse bajo esta modalidad, con la consabida imposibilidad de una “posesión” en sentido lato sobre dichos bienes, no debe entenderse extendida a la posibilidad de explotación de los derechos intelectuales sobre cualquier modalidad de derecho de propiedad industrial, salvo pacto en contrario. En ese supuesto, según criterio de la autora, no sería suficiente la regulación en el derecho de prenda, sino que debe ajustarse a los requerimientos exigidos para este tipo de actos, como es el caso de las licencias.

d) La garantía de la prenda se extiende a los gastos, los intereses y la indemnización o sanción pecuniaria.

Este es un elemento que también se mantiene y que conlleva una previsión en la inclusión del derecho de prenda, relacionado con el

avalúo del bien y la adecuada conformación de una garantía que permita reducir los riesgos ante un incumplimiento de las obligaciones.

Así, es necesario tener la “certeza” de que el intangible prendado es suficiente para cubrir todos estos elementos. Claro está, para el caso de los intangibles, al menos a nivel internacional, los valores de estos varían mucho según el mercado.

e) La constitución de la prenda requiere siempre la forma escrita y no puede ser oponible a terceros si no consta en instrumento público o privado de fecha cierta, cualquiera sea el valor del crédito.

Este es un requisito exigido en la mayoría de las legislaciones que regulan esta garantía pignoratícia. De su lectura se desprende que esta exigencia de escritura parece tener un carácter *ad probationem* en relación con su eficacia frente a terceros y no *ad solemnitatem*.

Así, de no existir un documento escrito y firmado, seguiría existiendo un pacto vinculante entre las partes, pero faltaría la eficacia frente a terceros, lo que también podría frustrar el verdadero sentido de este tipo de garantías sobre cualquier bien y notablemente sobre los inmateriales. Cabe destacar que uno de los efectos de la prenda no es solo de la obvia garantía y satisfacción de créditos y obligaciones, sino también de publicidad a terceros, de preferencia entre acreedores, así como de minimización de riesgos. De ahí que, a pesar de lo referido en el párrafo anterior, es altamente justificable tal exigencia.

Por otra parte, llama la atención que no se haya previsto inscripción registral para tales efectos, especialmente en lo relativo a los derechos de propiedad industrial. No se puede perder de vista que es precisamente la inscripción en las Oficinas Nacionales una exigencia para que determinados actos, generalmente dispositivos, tengan efecto frente a terceros y, en consecuencia, que el acto tenga plena efectividad frente a ellos.

En la norma no se encuentra referencia a la obligación de registro de los derechos de prenda sobre los derechos e intangibles.

El artículo 2 que modifica el inciso e) del artículo 20.2 del Decreto Ley 226 “Del Registro Mercantil”, de 6 de diciembre de 2001, queda redactado de la siguiente manera:

e) las emisiones de acciones, expresando la serie y número de los títulos de cada emisión, su interés, rédito, amortización y prima; y cuando así lo requieran, la cantidad total de la emisión y los bienes, obras, derechos y obligaciones que se afecten a su pago, incluida la constitución de prenda de acciones autorizadas.

Tal regulación no es de aplicación a los bienes objeto de análisis, por lo que se colige que solo es exigible la inscripción de la prenda en el caso de las acciones y no así para las otras modalidades.

En el caso de las prendas que se puedan generar sobre derechos de propiedad industrial, sería muy saludable instituir la obligación de su inscripción en el registro, lo que dotaría al acto de mayor seguridad jurídica e impediría cualquier acto dispositivo sobre dichos bienes.

La exigencia de un sistema de registro para este tipo de garantías dota de transparencia al sistema crediticio y otorga más confianza. En criterio de Longcroft (2008),

Un sistema de registro general de créditos (como el previsto en la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las operaciones garantizadas) ofrecerá certidumbre jurídica a las entidades crediticias al aportar transparencia sobre la estructura crediticia del deudor y dará notoriedad a las operaciones garantizadas. (párr. 26)

A la vez, la exigencia –o al menos la posibilidad– de registro tendría un impacto directo en su valuación y en su posible incidencia o utilización en cualquier proyecto de inversión extranjera.

Así, las licencias y cesiones de marcas y/o patentes y el resto de las modalidades de PI deben ser inscriptas en la OCPI para que tenga eficacia el acto y pueda ser oponible frente a terceros.<sup>15</sup>

En todo caso, lo anterior conllevaría otra modificación legislativa, pues de acuerdo con la regulación taxativa del Decreto Ley 203 y su Reglamento no parece haber cabida para este tipo de inscripciones, ni la propia OCPI es dable a actuaciones que no sean expresas.

---

15 Decreto Ley 203/1999, artículo 84: “Los contratos de licencia deben ser anotados en la Oficina, y solo surtirán efectos frente a terceros a partir de la fecha de la anotación”.

f) Artículo 271. La prenda, además, puede constituirse sobre bienes y derechos propiedad de un tercero si este lo consiente.

Esta posibilidad se preveía desde su regulación primaria en el Código Civil y, para el caso que nos ocupa, la prenda sobre derechos de PI aplicaría el resto de las consideraciones comentadas previamente.

Sería cuestionable la utilidad de preñar un intangible de un tercero de cara a la real coadyuvación del cumplimiento de las obligaciones, así como frente a las autorizaciones gubernamentales que para algunos casos se prevén en la constitución de dicha garantía.

g) Artículo 272. Los bienes y derechos inembargables no pueden ser objeto de prenda.

También se mantiene como parte de la legislación actual, a tono con los principios básicos refrendados desde la carta magna de la República de Cuba.

Nótese que, de forma general, en la Constitución de la República de Cuba se regula en sus preceptos 23 y 24 como reflejo de los principios básicos de la propiedad socialista de todo el pueblo la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de dichos bienes.

La Ley 7/1977 “Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico”, de 19 de agosto de 1977 (en adelante, LPCALE), modificada por el Decreto Ley 241/2006, de 26 de septiembre de 2006, regula de una forma más amplia, en su artículo 463, el catálogo de bienes y derechos considerados inembargables. Dicho enunciado normativo reza:

ARTÍCULO 463.- Podrán ser objeto de embargo, medida cautelar o asegurativa, toda clase de bienes y derechos, con excepción de los que a continuación se expresan:

- 1) los bienes del patrimonio estatal administrados directamente por el Estado y los administrados por empresas y entidades estatales, con excepción de los recursos financieros de éstas y los que así se autorice en la legislación especial;
- 2) el inmueble que constituya la vivienda permanente del deudor;
- 3) los bienes de propiedad personal destinados al uso imprescindible del deudor;
- 4) los medios o instrumentos de trabajo de uso necesario para el ejercicio de la profesión, arte u oficio;

- 5) los vehículos que constituyan instrumentos o medio de trabajo personal;
  - 6) las pensiones alimenticias;
  - 7) las tierras integrantes del mínimo vital y el área de autoconsumo del pequeño agricultor y los demás bienes inherentes a ella, incluyendo los aperos de labranza, los animales y crías de éstos.
- Serán inembargables los dos tercios de los sueldos, salarios y prestaciones de seguridad social, pero en los casos de reclamaciones de pensiones alimenticias y créditos en favor del Estado y las empresas estatales la inembargabilidad se podrá reducir a la mitad del monto de dichos ingresos.

En ese sentido, de manera general se puede concluir que los bienes intangibles no se encuentran dentro de la lista anteriormente mencionada y pueden ser embargados y, consecuentemente, también prendados. Como excepción podrían estar aquellos intangibles que puedan ser titularidad estatal, como sería el caso de las denominaciones de origen.

h) Artículo 273. En el documento constitutivo de la prenda se debe consignar:

\* El nombre y domicilio de las partes y, en su caso, del tercero dueño del bien o derecho pignorado.

Esta es una exigencia básica de identificación de las partes en cualquier acto de comercio y en la que debe existir una coincidencia con los datos que deben constar en la OCPI (referida al titular de los derechos de propiedad industrial y demás datos identificativos).

\* La descripción de dicho bien o derecho.

En este caso, deben hacerse constar los datos de identificación básicos del registro de una marca y/o del registro o solicitud de la patente, a saber: número de registro y/o solicitud, denominación, fecha de entrada y/o registro, clases y/o clasificación y titular.

\* La estimación de su valor, expresada en dinero.

La valuación económica de este tipo de los intangibles es precisamente una de las principales dificultades o particularidades, si se quiere, en tanto difiere de la valuación tradicional que se realiza a los bienes tangibles. Tampoco existe una metodología uniforme a nivel global para realizar una valuación (Longcroft, 2008, párr. 19). A

pesar de lo anterior, deviene en una herramienta indispensable para otorgar financiamientos y también para concertar garantías.

Sobre los métodos de valuación, se encuentra mucha referencia al tema y diversos sistemas que se siguen a nivel internacional. A modo de ejemplo, señalamos que los métodos de valuación pueden ser el valor de la empresa, el *goodwill*, el valor del equipo directivo y el valor de reposición, entre otros.<sup>16</sup>

Esta diversidad de opciones y falta de unificación en cuanto a la valuación de bienes de propiedad industrial, así como las diferencias entre estos bienes y aquellos comunes, ha creado asimetrías en la información sobre la propiedad industrial y, con ello, en su aplicación específica en las inversiones.

En el caso de Cuba, coincidimos con el criterio de las reconocidas voces nacionales de Moreno Cruz y Vázquez D'Alvaré (2017), quienes aseveran que:

La determinación del valor de los derechos sobre bienes de propiedad industrial es un proceso complejo toda vez que depende de la naturaleza del derecho, alcance y fortaleza de las reivindicaciones en el caso de una patente, la cobertura territorial, su duración, la explotación previa a las licencias concedidas, los derechos vigentes en mercados de interés, así como la situación económica del sector de la economía al que se circunscriban. (párr. 12)

Para esto, en el caso de Cuba, debe contratarse a una entidad valuadora para poder determinar precisamente dicho valor y, a la vez, poder otorgarse la garantía, cuestión que genera un costo adicional.

Como nota característica debe reseñarse que con la aprobación de la Ley 77 “Ley de la Inversión Extranjera”, de 5 de septiembre de 1995, la actividad de valuación empieza a adquirir mayor relevancia en Cuba, al exigirse en dicha norma, similar a la actual Ley 118, la valuación de activos.

Actualmente, se encuentran con autorización legal y formal para

---

16 Existen numerosos artículos y libros referidos a la valuación de la propiedad industrial. Para mejor referencia, consultar la bibliografía, como Moreno Ávila y Patiño Gutiérrez (2020), entre otros.

brindar este servicio mediante autorización emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP)<sup>17</sup> las siguientes entidades:

- Agencia Internacional de Inspección, Ajuste de Averías y Otros Servicios Conexos (INTERMAR).
- Consultores Asociados S.A. (CONAS).
- Centro Internacional de La Habana (CIH).
- Consultoría Económica (CANEC).
- Bufete Internacional.
- Banco de Crédito y Comercio (BANDEC).
- Agencia de Supervisión y Servicios Aduanales del Grupo Empresarial CIMEX (ADESA).

Lo anterior implica que la actividad de valuación ha de hacerse forzosamente a través de peritos valuadores que estén asociados a las entidades antes mencionadas. Por lo demás, las atipicidades y particularidades de los intangibles, unidas a la poca experiencia práctica en esas valuaciones, pueden dificultar, encarecer y/o entorpecer el referido proceso.

Si bien es necesario cumplir con dicha exigencia, lo anterior puede constituir un fuerte obstáculo para llevar a vías de hecho para este tipo de bienes inmateriales y mucho debe ganarse en la experiencia y valuación de activos intangibles en Cuba.

\* El lugar donde se encuentra.

Este particular, precisamente por la naturaleza de los bienes intangibles, no tendría aplicación específica.

Sí debe ser necesario conocer sus datos principales y si estos se encuentran sometidos a algún tipo de limitación o de gravamen. Una vez más, se acredita la importancia de un registro de prenda para la PI.

\* La obligación garantizada con la prenda.

También una exigencia básica e intrínseca a todas las garantías que siempre tienen una naturaleza accesoria al contrato u obligación principal.

\* El término de su vencimiento.

Este ítem tiene una transcendencia en todas las variantes de propiedad industrial. Como naturaleza de este tipo de bienes inmateria-

---

17 Ver el sitio web del Ministerio de Finanzas y Precios de la República de Cuba: <https://www.mfp.gob.cu>.



les es su esencia temporal. En el caso de las marcas, puede tener una vocación de perpetuidad en tanto pueden ser renovados indefinidamente como mecanismo de identificación empresarial de los bienes y/o servicios que identifica en el mercado. En el caso de nuestra norma, similar a otras legislaciones occidentales, puede ser renovado cada 10 años desde su fecha de solicitud. Igual sucedería con el resto de las modalidades relativas a los signos distintivos.

En todo caso, como dicha renovación es potestativa del titular, no debe preverse una extensión mayor que la del período de vigencia que reste, so pena de que caduquen sus derechos

De modo contrario, para el caso de las patentes, sí tienen un alcance temporal definido de 20 años desde su solicitud, por lo que una vez cumplido dicho plazo, pasan a dominio público las reivindicaciones y descripción de la patente.<sup>18</sup>

Este es un elemento muy importante a tener en cuenta al momento de otorgar una patente en concepto de prenda, pues obviamente no tendría el mismo valor o eficacia como garantía una patente próxima a caer en dominio público que otra cuyo plazo de exclusividad sea más extendido en el tiempo. Tal particular debería ser tenido en cuenta, en todo caso, al momento de la valuación del intangible.

i) Artículo 275.1. El acreedor a quien no se le haya pagado su crédito puede enajenar el bien o derecho en subasta pública.

Esta es una práctica existente desde las prendas tradicionales. En el campo de los derechos intelectuales, tienen una vasta experiencia en cuanto a subastas se refiere. Particularmente, los derechos de autor tienen una posición más adelantada por su explotación común en diversas manifestaciones artísticas, aunque existen casas de subastas especializadas en esta materia (Longcrof, 2008, párrs. 5 y 13).<sup>19</sup>

El tratamiento dado se asemeja a lo establecido en las normas adjeti-

---

18 No existe en Cuba, a diferencia de otros ordenamientos –como el de Estados Unidos–, la posibilidad de extender el término de protección de las patentes, como sucede con patentes de medicamentos.

19 Empresas como Ocean Tomo, IP Bewertungs AG y IP AuctionsInc celebran subastas de propiedad intelectual. Además, existen mercados de propiedad intelectual en internet, como el mercado de tecnología regentado por Yet2.com o la bolsa de tecnología dirigida por Tynax, y Pluritas, iPotential e IP Value y aglutinadores institucionales de patentes, como la empresa Intellectual Ventures.

vas sobre las vías de apremio para ejecutar los créditos correspondientes. Hay antecedentes prácticos sobre la vía de apremio sobre bienes muebles e inmuebles esencialmente asociados con procesos económicos, o sea, aquellos que se dan en el marco de las relaciones comerciales.

Para Cuba, al menos que conozca esta autora, no existe experiencia de subastas de derechos de propiedad industrial, por lo que sería todo un reto a implementar de darse en algún momento un caso práctico.

j) Si en la subasta no se presenta comprador o el precio ofrecido no cubre el valor del bien o derecho dado en prenda, este se le adjudica al acreedor, quien está obligado a darle al deudor un recibo del pago de la totalidad del crédito.

En este supuesto de adjudicación, debe remitirse a la norma especial que implica el cambio de titularidad con su consabida anotación en el registro correspondiente.

Ahora bien, ¿podría darse el caso de que la OCPI deniegue tal registro por entender que se tipifica alguna prohibición? En el caso de que al realizarse la anotación de cambio de titular se tipifique alguna de las prohibiciones absolutas o relativas del derecho de marca, como pueden ser los derechos anteriores de terceros o posible riesgo de confusión o error en el consumidor, podría entonces no accederse a la inscripción de tal acto.

Otro supuesto podría darse ante una garantía no sobre toda la marca, sino sobre algunas de sus clases; surge así el interrogante de si, luego de la actuación judicial –entiéndase, subasta–, podrían coexistir distintos titulares sobre igual marca, pero de clases diferentes.

Quien sigue el sistema de registro de marcas ante la OCPI conocerá que esta suele ser muy rigurosa en cuanto a la interpretación de prohibiciones y coexistencia se refiere.

Ante estos casos hipotéticos, pero no bizantinos, cabe preguntarse qué solución legal podría darse. Lo anterior merecería ser objeto de un análisis posterior, aunque *a priori* opinaría que podría denegarse el registro si en su análisis el examinador entiende que se tipifica alguna prohibición.

En todo caso, debería ser reglado en alguna norma específica o al menos en el documento privado, el que en todo caso nunca podría contradecir una norma imperativa o prohibitiva.

k) Artículo 277. En la obligación garantizada con prenda, el acreedor solo puede satisfacer su crédito con el bien o derecho gravado.

Este es un aspecto de significativo interés y relacionado con las valuaciones de los intangibles para el acreedor, pues en este orden, luego de subastado o adquirido el derecho, no es dable ninguna otra exigencia como parte del cumplimiento de la obligación debida.

Lo señalado tiene una relación directa con la función de las garantías —y específicamente, en el caso de la prenda, con el *ius distrahendi*—, en el entendido de satisfacer el cumplimiento de la obligación con el valor del bien, en este caso, el intangible.

l) Modificación a la Ley 7 “Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico”, de 19 de agosto de 1977.

Como se había esbozado previamente, en esta norma se modifica el precepto 3 del artículo 486 de la Ley 7, en el sentido de adicionar un apartado, que será el 7), con el texto siguiente: “Las garantías derivadas de los contratos”.

m) Artículo 4. Las organizaciones superiores de dirección empresarial, las empresas estatales, las sociedades mercantiles de capital totalmente cubano y las modalidades de inversión extranjera pueden preñar sus bienes y derechos, previa autorización del Consejo de Ministros.

Ya en esta regulación se coarta la decisión de prenda de derechos al sector empresarial, en tanto se exige la autorización del Consejo de Ministros y limita la voluntad de las partes.

Es así que es precisamente el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros el que otorga la autorización para la constitución de inversiones extranjeras, no así para el resto de las organizaciones y entidades que se enuncian. Al parecer, en este caso se pretende unificar en un solo ente el control y autorización de este tipo de garantías. No obstante, aquellas otras personas que pueden intervenir en este tipo de operaciones, como por ejemplo las cooperativas no agropecuarias, no precisarían este tipo de autorización, existiendo obviamente un tratamiento diferente para la misma institución jurídica.

En el caso de Cuba, los principales o más valiosos derechos de propiedad industrial, ya sea en las marcas como en las patentes, están en poder del sistema empresarial en algunas de esas modalidades ya descritas.

Es llamativo el hecho de que se imponga tal obligación incluso a todas las modalidades de inversión extranjera, pues debe tenerse

en cuenta que existen modalidades 100 por ciento extranjeras que tienen derechos de propiedad intelectual totalmente propios, sin intervención nacional, y pueden entenderse limitadas las facultades dispositivas.

La *ratio* en este caso podría estar, a juicio de esta autora, a través del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, y cualquier modificación de sus documentos o del objeto de autorización debe contar con la autorización correspondiente de esta entidad, tal y como se regula en el artículo 20 del Reglamento a la Inversión Extranjera. Así, es posible que se haya realizado una interpretación extensiva de su intervención en estos supuestos.

La norma otorga fuerza ejecutiva a las garantías derivadas de los contratos mediante la adición de un apartado al artículo 486 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, por lo que se puede instar directamente al Tribunal solicitando la ejecución de este título.

### 3. Conclusiones

Luego de este acercamiento a la posibilidad de convenir garantías crediticias basadas en derechos de propiedad intelectual en Cuba, específicamente en modalidades de inversión extranjera, se puede arribar a las siguientes conclusiones preliminares.

El Decreto Ley 14 de 2020 es un avance en la estructuración de fuentes de financiamiento y garantías en las operaciones comerciales en la República de Cuba, pues incluye derechos, acciones y bienes intangibles como objeto de derecho de prenda.

Esta norma es de aplicación a personas naturales y jurídicas, cubanas y extranjeras específicamente para el ejercicio de sus actividades comerciales.

En el caso de las personas jurídicas, necesitan para que les sea concedida la prenda obtener la autorización del Consejo de Ministros. No se distingue la nacionalidad del titular de los derechos de propiedad intelectual en cuanto a esta exigencia.

Una correcta aplicación de la norma de referencia puede traer beneficios a las inversiones extranjeras y dotar de frescura a las ya tradicionales y envejecidas garantías operacionales. A pesar de sus

beneficios, para una implementación efectiva deben establecerse reglamentaciones que llenen los vacíos legales existentes.

Corresponde ahora instar, fomentar y elevar esta figura por parte de los operadores del derecho en Cuba, hasta ahora de escasa o nula aplicación.

## Bibliografía

- Campos, M., Gutiérrez, C. I. y Saracho Martínez, A. (s.f.). *La propiedad intelectual como motor de La competitividad en México*. <http://www.eseade.edu.ar/files/ciima/investigacion/Propiedad%20intelectual.pdf>.
- Díaz, A. (febrero de 2008). *América Latina y el Caribe: La propiedad intelectual después de los tratados de libre comercio*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
- Esquivel, G. y Larraín, F. (junio de 2001). ¿Cómo Atraer Inversión Extranjera Directa? Proyecto Andino de la Universidad de Harvard y la Corporación Andina de Fomento (CAF). [https://www.academia.edu/39866999/C%C3%B3mo\\_Atraer\\_Inversi%C3%B3n\\_Extranjera\\_Directa](https://www.academia.edu/39866999/C%C3%B3mo_Atraer_Inversi%C3%B3n_Extranjera_Directa).
- Guadagno, F y Wunsch-Vincent, S. (2020). Introduction to the GII 2020 theme. Who will finance innovation? En *The Global Innovation Index 2020* (pp. 67-73). [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_gii\\_2020-chapter3.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020-chapter3.pdf).
- Longcroft, L. (septiembre de 2008). Introducción a la financiación basada en la propiedad intelectual. *Revista de la OMPI*. [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2008/05/article\\_0001.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2008/05/article_0001.html).
- Martínez Piva, J. M. (Coord.). (2008). *Generación y protección del conocimiento: propiedad intelectual, innovación y desarrollo económico*. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/2873-generacion-proteccion-conocimiento-propiedad-intelectual-innovacion-desarrollo>.
- Moreno Ávila, L. F y Patiño Gutiérrez, G. A. (2020). *Estructuración de garantías reales no tradicionales, basadas en la valoración de marcas para empresas del sector farmacéutico con fines de acceso a financiación* (Tesis de Maestría en Administración Financiera, Universidad EAFIT). <https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/26717?locale-attribute=es>.
- Moreno Cruz, M. y Vázquez D'Alvaré, D. (2017). Propiedad intelectual e inversión extranjera. En Mesa Tejeda, N. T., Prieto Valdéz, M., Fernández Martínez, M., Moreno Cruz, M., Vázquez de Alvaré, D., Suárez González, A., Pérez Inclán, C. A., Cobo Roura, N., Mendoza Díaz, J. y Solís, C. J. (2017). *La inversión extranjera en Cuba. Una visión desde el derecho*. Editorial de Ciencias Sociales.

- Pons, W. C. (2019). *Los activos intangibles como garantías mercantiles. Casos prácticos* (Ponencia). Evento Internacional de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial OCPI. Propiedad Industrial y Transferencia de Tecnología.
- Salas Couce, C. (2007). La inversión extranjera directa en Cuba. Situación actual y propuesta de política. *Análisis Económico*, XXII(51), 123-140.

### **Legislación citada**

Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Tratado de Marrakech que establece la organización Mundial del Comercio, 1994.

Constitución de la República de Cuba.

Decreto 325/2014.

Decreto 342/2018.

Decreto Ley 203/1999.

Decreto Ley 241/2006.

Decreto Ley 290/2011.

Ley 7/1977.

Ley 14/1977.

Ley 59/1987.

Resolución 31/2018.

Resolución 63/2000.



# **Legislación comentada**

**\* \* \* \***





# Nueva Ley de Propiedad Industrial chilena. Principales cambios en patentes

\* \* \* \*

**Santiago Ortúzar**

Socio en Alessandri Abogados

sortuzar@alessandri.cl

Una de las transformaciones más importantes de los últimos 30 años para el sistema de propiedad industrial en Chile fue publicada el 5 de julio de 2021 en el *Diario Oficial*: la Ley 21355,<sup>1</sup> que modifica la Ley 19039 de Propiedad Industrial y la Ley 20254, que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Esta reforma moderniza el marco normativo que data de 1991, principalmente en la manera en la que se tramitan las marcas y las patentes. En esta oportunidad, nos concentraremos únicamente en las modificaciones sobre el sistema de patentes.

Tal como lo señala el mensaje del proyecto de ley, la reforma busca crear “iniciativas concretas que permiten contribuir a mejorar y hacer más eficiente el ambiente para el aumento de la inversión y la productividad, mediante el fomento de la innovación y el emprendimiento”.<sup>2</sup>

Uno de los avances más importantes es la introducción de las patentes provisionales, institución que permite establecer una fecha de prioridad, aunque aún no se tengan todos los elementos necesarios

---

1 Disponible en: [https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin\\_ini=12135-03](https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12135-03).

2 Mensaje N° 098-366 de S. E. el presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley que modifica la Ley 19039 de Propiedad Industrial, la Ley 20254, que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Código Procesal Penal.

para sustentar una solicitud de patentes. Este cambio significará que los inventores, las universidades, los centros de investigación y las empresas que deseen iniciar una tramitación contarán con 12 meses para reunir la información necesaria para darle sustento a su solicitud de patente, sin afectar su novedad y nivel inventivo.

Otra de las modificaciones destacadas es la “acción de usurpación de patentes”, cuyo objetivo es resguardar los derechos del inventor o su legítimo titular frente a intentos de terceros de apropiarse de la invención. El propietario de la patente podrá solicitar la transferencia del registro, además de la posibilidad de demandar una indemnización de perjuicios.

Los innovadores también se verán beneficiados mediante la posibilidad de optar por un sistema de pago por anualidades, como medida alternativa al sistema de decenios (patentes) o quinquenios (modelos y diseños).

Otra novedad de la ley es que ofrece la oportunidad de recuperar solicitudes cuando el plazo de prioridad ya se encuentra vencido. Esto significa que existirá la posibilidad de una restauración del derecho de prioridad dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo.

Otros cambios son:

- A. Se concede fecha de presentación a una nueva solicitud, aunque se pague la tasa inicial en una fecha posterior (hasta 30 días después).
- B. Se introduce un cobro adicional. Para toda solicitud que exceda 80 hojas, se deberá pagar un agregado de 1 UTM por cada 20 hojas añadidas o fracción.
- C. Se trasladan a la Justicia Civil las controversias relativas a invenciones de servicios.
- D. Para rescatar una solicitud que no haya cumplido una exigencia formal, se debe pagar una tasa al momento de solicitar el desarchivo (lo nuevo es la tasa).
- E. Se acorta el plazo para pedir protección suplementaria desde 6 meses a 60 días desde la concesión de la solicitud de patente y se regulan mejor las causales de pedir protección suplementaria.
- F. Se extiende el periodo de duración de los diseños industriales a 15 años.
- G. Se crea el certificado de depósito de dibujo y diseño industrial,

por medio del cual se puede depositar un dibujo sin solicitar examen de fondo y con ciertos derechos.

- H. Cuando el informe de búsqueda internacional ha sido emitido por Chile, al momento de presentar la solicitud de fase nacional en nuestro país se puede acompañar, juntamente con la presentación de la solicitud en fase nacional, un escrito en el que conteste las observaciones formuladas en estos informes y opinión escrita. Junto a este punto, existe la posibilidad de rebajar el arancel pericial en que Chile actuó como ISA/IPEA.

Las siguientes son modificaciones a las disposiciones generales, que también afectan las patentes:

- I. Existe la posibilidad de pagar la tasa de solicitudes de anotación de licencias o cambios al momento de su presentación.
- J. Le permite al INAPI hacerse parte para defender su posición en caso de recursos contra sus resoluciones.
- K. Se permite la acción público-penal en materia de infracción de los derechos de propiedad industrial.

Sin perjuicio de lo anterior, no podemos terminar este resumen de las modificaciones a la ley sin comentar la introducción de las excepciones a la exclusividad del titular de la patente sobre su derecho. Hasta ahora, la ley establecía un derecho exclusivo sobre las patentes "... para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación comercial del mismo".<sup>3</sup> Si bien había dos limitaciones en la misma ley, este decía relación con: (a) el agotamiento del derecho y la imposibilidad de impedir que terceros comercialicen un producto adquirido legítimamente después de que ese producto se haya introducido legalmente en el comercio;<sup>4</sup> y (b) no poder impedir que terceros "... importen, exporten, fabriquen o produzcan la materia protegida por una patente con el objeto de obtener el registro o autorización sanitaria de un producto farmacéutico".<sup>5</sup>

---

3 Actual artículo 49 de la Ley 19039.

4 Ídem.

5 Ídem.

Estas dos limitaciones se mantienen, pero ahora se ha agregado una lista que establece una serie de excepciones en materia de patentes que eran desconocidas en nuestra legislación. Los casos son:

- i. Los actos realizados privadamente y sin motivos comerciales.
- ii. Los actos realizados por motivos exclusivamente experimentales relativos al objeto de la invención patentada.
- iii. La preparación de medicamentos bajo prescripción médica para casos individuales.
- iv. El empleo a bordo de navíos de otros países de medios que constituyan el objeto de la patente en el casco del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del territorio chileno, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío.
- v. El empleo de medios que constituyan el objeto de la patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre de otros países o de los accesorios de dichos aparatos, cuando estos penetren temporal o accidentalmente en territorio chileno.

Será interesante ver cómo la jurisprudencia interpreta estas excepciones, especialmente la “preparación de medicamentos bajo prescripción”, y si un médico que constantemente emite prescripciones, aunque sea a personas individuales, podría ser considerado un infractor. También será motivo de estudio ver cómo se podrá pedir protección sobre un invento que es resultado de un experimento, pensando que la excepción hace referencia al uso experimental, pero no justifica que posteriormente se pueda solicitar una nueva patente sobre la base de los resultados obtenidos del experimento.

# 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 justifica-

da (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](http://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 haciendo constar que previamente no han sido publicadas por ningún medio gráfico o digital, garantizando a la RIPI el derecho a la primera publicación. Asimismo, manifestarán que no han sido cedidos los derechos de autor a cualquier otra institución o persona física y/o jurídica. La licencia de uso se ejercerá conforme a los siguientes términos y condiciones:

**USOS PERMITIDOS.** El AUTOR, por el solo hecho del envío del ARTÍCULO para su publicación en la RIPI, cede a la UNIVERSIDAD AUSTRAL, a la UNIVERSIDAD DE LA SABANA y a la UNIVERSIDAD PANAMERICANA los derechos de autor en

forma no exclusiva, confiriendo 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 de aquellos en el Repositorio Institucional o en otros sitios de confianza que permitan su preservación digital. La UNIVERSIDAD AUSTRAL, la UNIVERSIDAD DE LA SABANA y la UNIVERSIDAD PANAMERICANA, por medio del Comité Académico, queda también autorizada para realizar las modificaciones formales y técnicas necesarias para el ejercicio de las facultades aquí conferidas, como así también para asignarle a los artículos el destino que les corresponda en la sección que considere adecuada, pudiendo 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; que sobre estos derechos no se han contraído compromisos ni gravámenes de ninguna especie a favor de terceros que resulten incompatibles con la cesión o que 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 manuscritos 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. El autor, en caso de autorizar la publicación de su obra a otras editoriales o medios de divulgación científica o académica posterior a la primera publicación garantizada, se compromete a exigir que se haga constar que ha sido previamente publicada por la RIPI, aclarándose expresamente y por escrito el título, año de publicación, número de volumen, paginación, DOI y demás datos que permitan su identificación.

**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-SinDerivadas 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 autor-referenciarse.

\* 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: <sup>3</sup>

\* 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) 7a edición. Se recomienda seguir los siguientes ejemplos:

### *Citas*

Las referencias a autores deben estar insertas en el texto y no en nota al pie: (Bianchi, 2005).

Si la cita tiene dos autores, se colocan los dos apellidos: (Marcus y Perry, 1985).

Si la cita tiene tres o más autores, se coloca el primer apellido y “et al.”: (Álvarez et al., 2015).

Si la cita es textual y 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 ejerció 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. Sandford*. (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*. Editorial.
- \* Libro en línea  
Apellido, N. y Apellido, N. (año). *Título del libro*. Editorial. <https://doi.org>.  
Apellido, N. y Apellido, N. (año). *Título del libro*. Editorial. <https://www.url.com>.
- \* Libro con editor, coordinador, director  
Apellido, N. (Ed.) (año). *Título del libro*. Editorial.  
Apellido, N. y Apellido, N. (Coords.) (año). *Título del libro*. Editorial.
- \* Capítulo de libro  
Apellido, N. (año). Título del capítulo o entrada. En Apellido, N. (Ed.), *Título del libro* (pp. inicio-fin del capítulo). 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). 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>.
- \* Artículo en periódico sin identificación del autor  
*Título del artículo*. (día, mes, año). Nombre del periódico, número de página.  
*Título del artículo*. (día, mes, año). 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). 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>.  
Apellido, N. (s.f.). *Título del artículo*. Nombre de la página. <https://www.url.com>.

- Nombre de la página o institución. (s.f.). *Título del artículo*. <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*. Editorial.  
Nombre completo de la institución. (año). *Título del informe*. <https://www.url.com>.

### 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.





UNIVERSIDAD  
**AUSTRAL**



Universidad de  
**La Sabana**



UNIVERSIDAD  
**PANAMERICANA**